

Marcin Aleksander Faron

Znak usługowy jako normatywna kategoria znaków

Rozprawa doktorska przygotowana
w Katedrze Prawa Handlowego,
Ubezpieczeń i Własności Przemysłowej
pod kierunkiem Prof. dr hab. Urszuli
Promińskiej w dyscyplinie nauki prawne

Spis treści

Wykaz skrótów	4
Uwagi wprowadzające	12
Rozdział I. Rozwój historyczny regulacji oznaczeń usług	17
§ 1. Okres do 1958 r.	17
§ 2. Okres do 1994 r.	25
I. Rewizja porozumienia madryckiego oraz konwencji paryskiej	25
II. Wprowadzenie ochrony znaków usługowych w państwach europejskich.....	28
III. Porozumienie TRIPS	30
§ 3. Okres po 1994 r.	32
Rozdział II. Pojęcie usługi	39
§ 1. Pojęcie usługi i usług w języku potocznym.....	39
§ 2. Pojęcie usług w naukach ekonomicznych	40
§ 3. Pojęcie usługi w prawie cywilnym	44
§ 4. Pojęcie usługi w prawie Unii Europejskiej.....	53
§ 5. Pojęcie usługi w prawie znaków towarowych.....	57
I. Charakter prawny klasyfikacji nicejskiej i jej znaczenie.....	57
II. Uwagi prawnoporównawcze	62
1. Rozwiązanie prawa amerykańskiego	62
2. Rozwiązanie prawa francuskiego	65
3. Rozwiązanie prawa niemieckiego	67
III. Pojęcie usługi w prawie unijnym i orzecznictwie TSUE.....	71
IV. Pojęcie usługi w prawie polskim	85
V. Pojęcie usługi. Stanowisko własne	90
Rozdział III. Znak usługowy jako oznaczenie odróżniające. Funkcje znaku usługowego	99
§ 1. Uwagi wprowadzające.....	99
§ 2. Znak usługowy jako oznaczenie odróżniające	101
I. Pojęcia dobra niematerialnego oraz oznaczenia odróżniającego.....	101
II. Pojęcie znaku towarowego	104
III. Pojęcie znaku usługowego	105
§ 3. Znak usługowy jako przedmiot prawa ochronnego.....	107
I. Zdolność odróżniania znaku usługowego.....	109
1. Zmysłowa postrzegalność oznaczenia	115

2. Jednolitość oznaczenia	116
3. Samodzielność oznaczenia	117
II. Wymaganie przedstawialności znaku w rejestrze	119
§ 4. Funkcje znaku usługowego	125
I. Funkcja odróżniająca ze względu na pochodzenie od uprawnionego.....	129
II. Funkcja jakościowa (gwarancyjna)	141
III. Funkcja reklamowa	145
IV. Pozostałe funkcje.....	147
§ 5. Znak usługowy a oznaczenie przedsiębiorstwa	151
Rozdział IV. Konkretna zdolność odróżniająca znaku usługowego.....	157
§ 1. Pojęcie konkretnej zdolności odróżniającej	157
§ 2. Znaki usługowe niedystynktywne	160
I. Postać oznaczenia.....	165
II. Typowy sposób używania znaku usługowego	173
III. Terytorialny zakres dystynktywności.....	176
§ 3. Znaki usługowe opisowe	177
I. Cecha wyłącznej opisowości.....	181
II. Cecha konkretnej opisowości	185
III. Cecha bezpośredniej opisowości.....	189
IV. Oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne usługi	193
§ 4. Znaki usługowe wolne.....	199
§ 5. Nabycie przez znak usługowy wtórnej zdolności odróżniającej	208
Rozdział V. Prawo ochronne na znak usługowy.....	217
§ 1. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna.....	217
§ 2. Treść prawa ochronnego na znak usługowy	226
I. Używanie jako wykonywanie prawa ochronnego.....	227
II. Typowe formy (sposoby) używania znaku usługowego	242
§ 3. Rzeczywiste używanie znaku usługowego	255
I. Rzeczywiste używanie znaku jako cecha uprawnienia do używania znaku	257
II. Pojęcie używania rzeczywistego	259
III. Rzeczywiste używanie znaku dla usług	261
§ 4. Problem wyczerpania prawa.....	274
I. Stanowiska prezentowane w doktrynie	277
II. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak usługowy. Stanowisko własne.....	281
Rozdział VI. Naruszenie prawa ochronnego na znak usługowy	286

§ 1. Uwagi wprowadzające.....	286
§ 2. Podwójna identyczność	288
I. Identyczność usług	289
II. Identyczność oznaczeń	299
§ 3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd	302
I. Zasady oceny podobieństwa towarów i usług.....	305
1. Podobieństwo usług.....	308
2. Podobieństwo usług i towarów	317
II. Podobieństwo oznaczeń	322
III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.....	326
Zakończenie	330
Wykaz literatury	334
Wykaz orzecznictwa.....	353

Wykaz skrótów

Akty prawne

DCFR	Principles, definitions and model rules of European private law: Draft Common Frame of Reference, prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private law (Acquis Group); edited by Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte- Nölke i innych — interim outline ed. — Munich: Sellier. european law Publishers, cop. 2008; tekst dostępny na stronie: https://sakig.pl/wp-content/uploads/2019/01/dfcr.pdf
dyrektywa 2006/114/WE	dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, p. 21–27).
dyrektywa 2008/95	dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, str. 25—33)
dyrektywa 2015/2436	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015, p. 1–26)
konwencja paryska	Konwencja Paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w wersji obecnie obowiązującej zmieniona przez Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej z 14.7.1967 r.; zob. oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51)
k.c.	Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610)

k.h.	Rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. - Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r. Nr 57 poz. 502)
k.z.	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. - Kodeks zobowiązań (Dz. U. Nr 82, poz. 598)
Lanham Act	Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051-1141 (Lanham Act, as amended up to Public Law no. 117-168)
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25.10.1994 (BGBl. 2023 I, Nr. 272)
MSchG	Markenschutzgesetz 1970, StF: BGBl. Nr. 260/1970 (WV)
nowelizacja p.w.p. z 11.09.2015 r.	Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej z 11.09.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615)
nowelizacja p.w.p. z 20.02.2019 r.	Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej z 20.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 501)
Ogólne wytyczne Prezesa UPRP	Ogólne Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie znaków towarowych (WUP 16/2020, s. 149-278)
Pierwsza dyrektywa znakowa	Pierwsza Dyrektywa Rady z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE. L 1989 Nr 40, str. 1)
Porozumienie madryckie	Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm.)

Porozumienie nicejskie	Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583)
pr. aut.	ustawa z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24)
projekt p.w.p. z 2022 r.	Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej, druk nr UD263: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359055/12874004/12874005/dokument552321.pdf
p.w.p.	Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170)
rozp. Prezesa RM z 8.12.2016 r.	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.12.2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2053)
rozp. wyk. do rozp. 2017/1001	rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 05.03.2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018, p. 37–56)
rozp. 40/94	Rozporządzenie Rady (WE) Nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. UE. L 1994 Nr 11, str. 1)
rozp. 207/2009	Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, p. 1–42)

rozp. 2017/1001	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, p. 1–99)
TFUE	Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012, C 326, s. 47)
Traktat singapurski	Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838 ze zm.)
u.z.n.k. z 1926 r.	ustawa z 02.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467 ze zm.)
u.z.t. z 1985 r.	ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.)
UWG z 1909 r.	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1909 vom 7. Juni 1909 (RGI S 499)
porozumienie TRIPS	Załącznik 1C: Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 ze zm.)
TMEP	The Trademark Manual of Examining Procedure of United States Patent and Trademark Office
wytyczne EUIPO	decyzja dyrektora generalnego EUIPO z 28.03.2024 r. nr EX-23-2 w sprawie przyjęcia wytycznych w sprawie znaków towarowych Unii Europejskiej wraz z załącznikiem Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw. EUIPO

Urzędy, instytucje, sądy

AIPPI	Międzynarodowe Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej
CAFC	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
CCPA	United States Court of Customs and Patent Appeals
ETS	Europejski Trybunał Sprawiedliwości
EUIPO	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
NSA	Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM	Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
rz.g.	rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
SN	Sąd Najwyższy
SPI	Sąd Pierwszej Instancji
TSUE	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board
UE	Unia Europejska
UPRP	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
USPTO	Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (<i>United States Patent and Trademark Office</i>)
WSA	Wojewódzki Sąd Administracyjny
WTO	Światowa Organizacja Handlu

Publikatory i czasopisma

BeckOK	Beck'sche Online-Kommentare
BGBI	Bundesgesetzblatt

BSP	Białostockie Studia Prawnicze
Colum. J. Eur. L.	Columbia Journal of European Law
Dz. U.	Dziennik Ustaw
Dz. Urz. UE	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ECLI	European Case Law Identifier
EIPR	European Intellectual Property Review
EPS	Europejski Przegląd Sądowy
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International: Journal of European and International IP Law
GRUR Prax.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
IPQ	Intellectual Property Quarterly
J. Pat & Trademark Off. Soc’y	Journal of the Patent and Trademark Office Society
JIPR	Journal of Intellectual Property Rights
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
Legalis	System Informacji Prawnej Legalis
Lex	System Informacji Prawnej Lex
MoP	Monitor Prawniczy
OSCN	Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
PARP	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PiP	Państwo i Prawo
PIPWU UJ	Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ

PPP	Przegląd Prawa Publicznego
PUG	Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PWN	Polskie Wydawnictwo Naukowe
R.I.P.I.A.	La Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
Rozprawy Naukowe IGRR	Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Rz. Pat.	Kwartalnik Rzecznik Patentowy. Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
SC	Studia Cywilistyczne
SPP	Studia Prawa Prywatnego
TPP	Transformacje Prawa Prywatnego
J. Socio. Econ.	The Journal of Socio-Economics
U.S.C.	The United States Code
USPQ	The United States Patents Quarterly
WL	Westlaw
Wydawnictwo PAN	Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
WUG	Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
WUP	Wiadomości UPRP
ZNPS	Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
ZNUJ PPWI	Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
ZNUJ PWiOWI	Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Inne skróty

art.	artykuł
dec.	decyzja
EUTM	Znak Towarowy Unii Europejskiej
in.	inni
klasyfikacja nicejska	międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków
kom.	Komentarz
nr	numer
no.	numer
orz.	orzeczenie
post.	postanowienie
spr. poł.	sprawy połączone
tekst jedn.	tekst jednolity
tzn.	to znaczy
UE	Unia Europejska
WE	Wspólnota Europejska
wyr.	wyrok
z.	zeszyt
ze zm.	ze zmianami

Uwagi wprowadzające

W początkowym okresie kształtowania systemu ochrony oznaczeń towarowych nie było potrzeby obejmowania nim oznaczeń usług. Odróżnienie usług ze względu na ich pochodzenie następowało poprzez używanie nazw handlowych. Ich ochrona opierała się na reżimie deliktowym. Wraz z rozwojem usług, który nastąpił zwłaszcza w II połowie XX wieku, ujawniła się potrzeba objęcia oznaczeń dla usług silniejszą ochroną. Wzorem było prawo ochronne na znak towarowy. W Stanach Zjednoczonych w 1948 r. uchwalono ustawę *Lanham Act*¹. Jej regulacja objęła zarówno znaki towarowe jak i usługowe. W 1958 r. zrewidowano w Lizbonie konwencję paryską². W jej wyniku rozszerzono katalog konwencyjnych dóbr własności przemysłowej o znaki usługowe. Obowiązek ich ochrony przewidziano w art. 6 *sexies* konwencji. Ta norma może być realizowana w ramach prawa podmiotowego do oznaczenia, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji bądź na ogólnych przepisach prawa cywilnego. Rozwiązanie konwencyjne nie zaspokoilo oczekiwań.

Państwa europejskie wprowadzały nowe ustawy prawnoznakowe albo reformowały obowiązujące ustawodawstwo, uzupełniając je o nową kategorię normatywną znaków – znaki usługowe. Francja w 1964 r., Niemcy w 1979 r., a Polska w 1985 r. przyjęły jednolity system ochrony znaków dla towarów i usług. Zrównano ochronę oznaczeń towarowych i usługowych. Równolegle podejmowano podobne kroki w ramach procesu zbliżania się ustawodawstw w państwach Wspólnoty Europejskiej. W prawie wspólnotowym nie wyróżniono kategorii, jaką są znaki usługowe. Zamiast tego przyjęto jednolity model ochrony znaków. W 1994 r. powołano do życia Światową Organizację Handlu. Temu wydarzeniu towarzyszyło zawarcie porozumienia TRIPS dotyczącego handlowych aspektów własności intelektualnej³. Definicja znaku towarowego w TRIPS obejmuje oznaczenia służące do odróżniania zarówno towarów jak i usług.

Obecnie obowiązujące ustawy w dziedzinie znaków towarowych z reguły nie wyróżniają *expressis verbis* znaku usługowego. Definicje znaku odnoszą się do oznaczeń odróżniających

¹ Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §§ 1051-1141 (Lanham Act, as amended up to Public Law no. 117-168) - dalej jako: "Lanham Act".

² Konwencja Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w wersji obecnie obowiązującej zmieniona przez Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej z 14.7.1967 r.; zob. oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51) – dalej jako: „konwencja paryska”.

³ Załącznik 1C: Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 ze zm.) – dalej jako: „TRIPS”.

towary lub usługi. W niektórych państwach, na przykład we Francji, Austrii oraz Polsce, funkcjonuje model zrównania znaków usługowych i znaków towarowych.

Wyodrębnienie znaku usługowego, a następnie jego objęcie przez szersze pojęcie znaku towarowego, nie zamyka dyskusji na temat tej kategorii oznaczeń odróżniających. Podział na znaki towarowe i usługowe w dalszym ciągu funkcjonuje na płaszczyźnie naukowej oraz dydaktycznej. W praktyce organów rejestrujących, orzecznictwie sądowym oraz literaturze przedmiotu niemal jednogłośnie wyjaśnia się, że przepisy prawa znaków towarowych należy stosować do znaków usługowych jedynie odpowiednio. Zasadniczą trudność w tym zakresie stanowi już pojęcie substratu znaku, jakim jest usługa. Trzeba zaznaczyć, że pojęcie usługi nie dość, że niezdefiniowane w prawie znaków towarowych, nie jest ostre na gruncie przepisów prawa cywilnego, a ponadto ma własną treść w naukach ekonomicznych. Jest ono punktem wyjścia do rozważań nad istotą znaku usługowego.

Celem pracy jest zatem wyjaśnienie pojęcia usługi w prawie znaków towarowych, podobieństw i różnic między znakami towarowymi i znakami usługowymi oraz odpowiedź na pytanie, czy znaki usługowe stanowią samodzielną normatywną kategorię znaków.

Ujęcie tematu wymaga dodatkowych uwag wyjaśniających. Przedmiotem rozważań jest krajowe prawo znaków towarowych uregulowane w p.w.p. oraz w niezbędnym zakresie normy prawa cywilnego i prawa pierwotnego Unii Europejskiej dotyczące usług. Istotne znaczenie ma kwestia wdrażania standardów wynikających z dyrektywy 2015/2436⁴ (i poprzedzających ją dyrektyw prawnoznakowych). Dużą rolę w procesie kształtowania się prawa znaków towarowych odgrywa także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane na podstawie art. 267 TFUE, tzn. w trybie odesłań prejudycjalnych⁵. Odniesienia do prawa unijnego nie wyczerpują się jednak w dyrektywie oraz orzecznictwie TSUE wydanym w związku z interpretacją jej treści. Rozważania dotyczą także autonomicznego systemu znaków towarowych Unii Europejskiej mającego obecnie podstawę w rozporządzeniu 2017/1001⁶. System znaków Unii ma charakter konkurencyjny wobec praw

⁴ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015, p. 1–26) – dalej jako: „dyrektywa 2015/2436”.

⁵ R. Skubisz, Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych) w: K. Czub (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2018, s. 163-162.

⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 154 z 16.6.2017, p. 1–99) – dalej jako: „rozporządzenie 2017/1001”.

krajowych. Decyzje wydawane przez EUIPO mogą być zaskarżone do Sądu, a wyroki Sądu - do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chociaż nie mają one waloru takiego jak wyroki prejudycjalne to ze względu na zasadniczą zbieżność postanowień dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001 mogą posłużyć do formułowania wniosków w odniesieniu do regulacji krajowej.

Część analizy usługi jako substratu znaku stanowią także uwagi prawnoporównawcze. Odniesienia dotyczą prawa amerykańskiego, francuskiego oraz niemieckiego. Mają one znaczenie pomocnicze. Ich wykorzystanie ma na celu przedstawienie szerszego kontekstu, możliwie pełnego obrazu zagadnienia oraz uzupełnienie argumentacji w zakresie formułowanych wniosków. Praca nie ma jednak charakteru porównawczego.

Wybór przywoływanych porządków prawnych jest podyktowany dwoma względami. Po pierwsze, amerykański system ochrony znaków towarowych jest ukształtowany na innych podstawach aksjologicznych niż ustawy obowiązujące w państwach europejskich. Niemniej, federalne ustawodawstwo amerykańskie jako pierwsze objęło znaki usługowe ochroną prawnoznakową. Przyczyniło się to do skonstruowania pewnych założeń teoretycznych użytecznych także na gruncie europejskich porządków prawnych⁷. Po drugie, francuskie i niemieckie prawo znaków towarowych stanowią często inspirację dla ustawodawcy polskiego. Nierzadko koncepcje, które dziś obowiązują w państwach członkowskich Unii Europejskiej, są rezultatem ścierania się przeciwnych poglądów reprezentowanych przez naukę francuską i niemiecką.

Praca składa się z sześciu rozdziałów zwieńczonych zakończeniem.

Rozdział pierwszy przedstawia rozwój historyczny regulacji oznaczeń usług. Rozważania są podzielone na trzy części: okres do 1958 r., okres 1958-1994 r. oraz stan obecny. Przyjęte cezury odnoszą się do czasu sprzed rewizji konwencji paryskiej w Lizbonie w 1958 r., uchwalenia aktu lizbońskiego oraz do zawarcia porozumienia TRIPS. Część uwag ma charakter prawnoporównawczy. Ostatni fragment odnosi się do obecnego stanu prawnego. Celem rozdziału jest identyfikacja przyczyn, dla których oznaczenia usług objęto regulacją prawnoznakową.

⁷ Pierwsza publikacja poświęcona znakom usługowym ma charakter analizy prawnoporównawczej federalnego prawa amerykańskiego oraz prawa szwajcarskiego - zob. *E. Fleury*, *Les marques de service: principalement en droit suisse et en droit américain*, Lausanne 1958.

Rozdział drugi dotyczy pojęcia usługi w prawie znaków. Ustalenia są poprzedzone odwołaniem do nauk ekonomicznych oraz innych dziedzin prawa – prawa pierwotnego Unii Europejskiej i prawa cywilnego. Prezentacja poglądów wyrażanych w wybranych obcych porządkach prawnych, prawie Unii oraz nauce krajowej jest uzupełniona o przedstawienie praktyki organów rejestrujących znaki usługowe. Ten fragment pracy kończy przedstawienie własnego stanowiska.

Trzeci rozdział odnosi się do istoty znaku usługowego: jako dobra niematerialnego, które należy do zbioru oznaczeń odróżniających oraz jako przedmiotu prawa ochronnego. Część rozważań jest poświęcona zagadnieniu funkcji znaków usługowych. Rozdział zawiera także porównanie znaku usługowego i oznaczenia przedsiębiorstwa jako dwóch odrębnych kategorii oznaczeń odróżniających.

Rozdział czwarty składa się z analizy zagadnienia, jakim jest konkretna zdolność odróżniająca znaku usługowego. Rozważania dotyczą trzech bezwzględnych przeszkód rejestracji, które łącznie składają się na to zagadnienie. W końcowym fragmencie jest przedstawiony problem wtórnej zdolności tych oznaczeń.

Dwa ostatnie rozdziały charakteryzują prawo ochronne na znak usługowy. Ustawodawca krajowy stosuje w p.w.p.⁸ mieszaną konstrukcję prawa ochronnego, ujmując je zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Praca prezentuje to zagadnienie w analogiczny sposób. Rozdział piąty składa się z analizy pozytywnej sfery wyłączności. Znaczenie jej wyodrębnienia jest szczególnie istotne w odniesieniu do prawa ochronnego na znak usługowy. Rozważania obejmują uprawnienie do używania znaku, problem rzeczywistego używania oraz wyczerpania. Chociaż ostatnie zagadnienie należy – jako ograniczenie prawa – do sfery negatywnej, to ze względu na ścisły związek z postacią używania, jaką jest wprowadzenie towaru do obrotu, jego przedstawienie następuje właśnie w ramach pozytywnej strony prawa.

Ostatni rozdział dotyczy naruszenia. Zakres rozważań jest ograniczony do zagadnień związanych z substratem znaku. Skupiono się na tych postaciach zamachu na wyłączność, które godzą w podstawową funkcję znaku. Mowa o podwójnej identyczności oraz niebezpieczeństwu wprowadzenia w błąd. Analiza obejmuje zwłaszcza problematykę

⁸ Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) – dalej jako: „p.w.p.”.

przesłanki naruszenia, jaką jest identyczność lub podobieństwo usług albo usług oraz towarów, w odniesieniu do których następuje bezprawna eksploatacja.

Prezentacja powyższych zagadnień pozwala stopniowo zidentyfikować podobieństwa i różnice między znakami towarowymi a znakami usługowymi. Wnioski są przedstawione w zakończeniu. Dają one podstawę do odpowiedzi na pytanie, czy znak usługowy stanowi samodzielną normatywną kategorię oznaczeń odróżniających.

Podstawową metodą przyjętą w pracy jest metoda dogmatyczna, charakterystyczna dla prawa prywatnego⁹. Przydatne są dyrektywy wykładni językowej, funkcjonalnej oraz systemowej. Ponadto, istotne znaczenie mają reguły wnioskowań prawniczych. W ograniczonym zakresie mają zastosowanie metody: historyczna oraz prawnoporównawcza.

Rozważania na temat minionego stanu prawnego mają na celu syntezę historyczną w zakresie rozwoju oznaczeń usług. Usystematyzowanie materiału historycznego i jego analiza pozwalają prześledzić kształtowanie, a następnie ewolucję prawa. Co równie istotne, zastosowanie w pracy metody historyczno-badawczej umożliwia rozpatrzenie zagadnienia z perspektywy kontekstu społeczno-gospodarczego.

Zastosowanie metody prawnoporównawczej jest zaś uzasadnione z tego względu, że znaki towarowe i usługowe są przedmiotem regulacji we wszystkich porządkach prawnych przewidujących ochronę znaków.

⁹ L. Morawski, *Zasady wykładni prawa*, Toruń 2010, s. 15.

Rozdział I. Rozwój historyczny regulacji oznaczeń usług

§ 1. Okres do 1958 r.

Oznaczenia są umieszczane na towarach od zarania dziejów¹⁰. Początkowo nie pełniły one funkcji wskazywania na pochodzenie. Stanowiły nośnik innych informacji. Nakładano je na towary w celach mistycznych, identyfikowały twórcę lub stanowiły dowód prawa własności. Pełniły także funkcję kontrolną. Za ich pomocą weryfikowano jakość pracy niewolników bądź poddanych¹¹. W średniowieczu znaki były narzędziem regulacyjnym narzucanym rzemieślnikom przez cechy i gildie. Każdy mistrz miał obowiązek oznaczać wytwory swojej pracy znakiem wpisywanym do księgi cechowej prowadzonej na zasadzie wyłączności. Takie znaki służyły zidentyfikowaniu mistrza w razie wykrycia wad towaru¹². Rozwój rzemiosła oraz zwiększenie liczby czeladników doprowadziły do przekształcenia znaków autorskich w oznaczenia warsztatowe. Pełniły one funkcję jakościową¹³.

Zniesienie monopolu cechów oraz przyjęcie zasady wolności gospodarczej w XIX w. miały decydujące znaczenie dla ustanowienia pierwszych regulacji w dziedzinie znaków. Przewidywały one urzędową rejestrację oznaczeń. Mogła ona mieć charakter konstytutywny (system niemiecki), a zatem tworzący prawo albo deklaratywny (system francuski). W drugim przypadku źródłem prawa do znaku było jego używanie w obrocie¹⁴. Wzmoczony rozwój handlu międzynarodowego doprowadził do zawarcia w 1883 r. pierwszej międzynarodowej umowy o ochronie własności przemysłowej – konwencji paryskiej. Rozwój znaków jako kategorii ekonomiczno-prawnej dotyczył tylko oznaczeń odróżniających towary, a nie usługi¹⁵. Można wskazać kilka przyczyn tego stanu rzeczy.

¹⁰ J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZNUJ PWiOWI 8/1976, Kraków 1976, s. 9; U. Promińska, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994, s. 11; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988 (przedruk Lublin 2018), s. 17; M. Załucki, *Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2012, s. 21; F. I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trademarks*, New York 1925 (przedruk New Jersey 2012), s. 38; J. T. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 5th, 2025 ed., § 5:1.

¹¹ J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 9-10; U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 11; D. Leputa, W. Wróbel, M. Zelek, w: M. Załucki (red.) *Prawo własności intelektualnej – Repetytorium*, Warszawa 2010, s. 30.

¹² F. I. Schechter, *The Historical*, s. 38; Karol P. J., *Affixing the Service Mark: Reconsidering the Rise of an Oxymoron*, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, vol 31, s. 364.

¹³ M. Załucki, *Europejskie*, s. 22-23.

¹⁴ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 60-61.

¹⁵ P. M. Schoenhard, *Why Marks Have Power Beyond the Rights Conferred: The Conflation of Trademarks and Service Marks*, 87 *J. Pat & Trademark Off. Soc'y* 970, 2005, 973-974.

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że znaczenie gospodarcze usług było niewielkie. Zdaniem czołowego angielskiego ekonomisty, A. Smitha, usługi nie tworzą „niczego, za co można by później kupić lub zdobyć tę samą ilość pracy”¹⁶. Wyrażony w 1776 r. pogląd podzielali inni przedstawiciele nauk ekonomicznych¹⁷. Ówczesny system gospodarczy opierał się na przemyśle. Kupcy świadczący istotne ekonomicznie usługi - jak bankowe czy ubezpieczeniowe – działali dopiero w fazie organizacji i rozwoju¹⁸. Działalność innych była ograniczona lokalnie do niewielkiego terytorium. Nie mieli praktycznej potrzeby odróżniania usług. Zamiast tego obierali nazwy handlowe¹⁹, które umieszczali na zewnętrznej części budynku usługowego. Takie oznaczenia przybierały formę szyldów.

Okres do 1958 r. nie przyniósł w Europie żadnej regulacji prawnej dotyczące oznaczania usług. Potrzeba wzmocnienia ochrony znaków usługowych została po raz pierwszy dostrzeżona w prawie Stanów Zjednoczonych. Początkowo wywodzono ją z prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji²⁰. Ochrona była zastrzeżona wyłącznie dla oznaczeń eksploatowanych w obrocie i opierała się na pierwszeństwie używania. Ekonomiczne ujęcie znaku decydowało o modelu ochrony. Centralne miejsce zajmuje w nim nie samo oznaczenie, ale *goodwill*. Pojęcie to trudno jednoznacznie zdefiniować. Wiąże się ono z siłą atrakcyjną, która przyciąga klientelę. Znak może być nośnikiem *goodwill*. *Goodwill* stanowi przedmiot własności. Ma charakter akcesoryjny wobec przedsiębiorstwa, z którym jest związane.

W XIX w. oznaczenia usługowe mogły być chronione w drodze powództwa *passing off* przed wprowadzeniem w błąd. Zachodziło ono w razie wykorzystania wcześniej używanego oznaczenia konkurenta dla odróżniania takich samych usług. Zwrot *passing off* oznacza „podawać się za kogoś”²¹. Ochrona wynikała z przekonania, że nikt nie powinien oznaczać

¹⁶ A. Smith, *Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów*, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 374.

¹⁷ J. B. Say, *Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa*, PWN, Warszawa 1960, s. 184.

¹⁸ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke: Typus, Rechtsschutz und Funktion: eine rechtstatsachliche und rechtsvergleichende Untersuchung aus Anlass der Einführung des Formalschutzes der Dienstleistungszeichen im deutschen Recht*, München 1982, s. 9.

¹⁹ P. Mathely, *Le droit francais des signes distinctifs*, Paris 1984, s. 84.

²⁰ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 50; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*, s. 39.

²¹ D. Kasprzycki, *Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii*, w: J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) *Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej*, Warszawa 2018, s. 210.

swoich wytworów jak cudze²². Dotyczyło to w równym stopniu oznaczeń towarów i usług.

Pierwsze federalne ustawy o znakach towarowych z 1881 r. i 1905 r. nie przewidywały ochrony znaków usługowych²³. Warunkiem nabycia ochrony było wprowadzenie towaru opatrzonego znakiem do obrotu. Usługi nie nadawały się zaś do bycia przedmiotem znaków tak jak oznaczenia towarów. Nie mogły zostać wprowadzone do obrotu. Ponadto, wielość identycznych lub podobnych oznaczeń usług stanowiła praktyczną przeszkodę objęcia ich regulacją federalną. Oznaczenia usług mogły współistnieć bez faktycznego ryzyka naruszenia interesów podmiotów je używających. Brak rzeczywistych kolizji wynikał z lokalnego zakresu używania takich znaków. W 1946 r. Kongres uchwalił *Lanham Act*. Jest to nowoczesny akt prawny, w którym uregulowano prawo oznaczeń odróżniających. *Lanham Act* obowiązuje do dziś. Ustawa obejmuje swoim zakresem znaki usługowe (*service marks*) używane w obrocie międzystanowym. Zgodnie z *Lanham Act* znakiem usługowym może być „dowolne słowo, symbol lub godło, albo połączenie tych elementów, przybrane i używane w zakresie świadczenia usług albo dotyczących ich ogłoszeń, w celu utożsamienia usługi oddanej przez określoną osobę i odróżnienia tej usługi od usług oddanych przez kogo innego. Wymieniony termin obejmuje bez żadnych ograniczeń znaki, nazwy, symbole, tytuły, określenia, slogany, słowa typowe i cechy charakterystyczne dla telegrafii bez druku lub dla innych środków ogłoszeniowych”²⁴. Definicja *service mark* różni się od normatywnego ujęcia znaku towarowego. Jest nim „dowolne słowo, symbol lub godło, albo połączenie tych elementów, przybrane i używane przez przemysłowca lub przez handlującego w celu utożsamienia jego wytworów i odróżnienia ich od produktów wytwarzanych lub sprzedawanych przez kogo innego”²⁵. Odrębne i samodzielne definicje obu kategorii oznaczeń implikują określone konsekwencje.

Katalog dopuszczalnych form przedstawieniowych znaków usługowych ma charakter otwarty. Obejmuje on nawet slogany, co w pierwszej połowie minionego stulecia nie było oczywiste. Węziej natomiast są ujęte możliwe postaci przedstawieniowe znaków towarowych. Zgodnie z definicją, mogą one przyjąć wyłącznie postać słowa, symbolu, godła lub połączenia tych elementów. Różnice w tym zakresie nie mają istotnego znaczenia

²² Ł. Żelechowski, *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2019, s. 72.

²³ J. T. McCarthy, McCarthy on Trademarks, § 5:3; D. K. G., *Protection of Service Marks under the Lanham Act*, Virginia Law Review vol. 41, No. 3 (Apr., 1955), s. 365-366.

²⁴ Tłumaczenie zaczerpnięto z WUP z. 10/1947, s. 181.

²⁵ *Ibidem*.

praktycznego. Co istotne, ujęcie znaku usługowego przez odniesienie do jego używania w ogłoszeniach wywoływało w przeszłości wątpliwości. Dotyczyły one funkcji pełnionych przez te znaki. Rozważano, czy znaki niezdatne do wskazywania handlowego pochodzenia usług mogą podlegać ochronie, jeżeli są wykorzystywane w reklamie²⁶. Tym samym, warunkiem ochrony byłaby nie zdolność odróżniająca, a możliwość pełnienia funkcji reklamowej przez oznaczenie. Ostatecznie przyjęto, że każdy znak, zarówno towarowy, jak i usługowy, powinien wskazywać na pochodzenie odróżnianego przedmiotu. Warto zauważyć, że w ustawie zawarto także definicję używania znaku usługowego. Powiązano je z celem używania, jakim jest świadczenie usług albo związane z tym cele ogłoszeniowe. Dla uznania czynności za stanowiącą przejaw używania konieczne jest świadczenie usługi w obrocie. Ta postać używania jest równoznaczna z wprowadzeniem opatrzonego znakiem towaru do obrotu.

W prawie kontynentalnym należy wskazać na unormowanie prawa francuskiego. Pierwsza ustawa o znakach została uchwalona w 1857 r. i wyróżniała używane przez producenta znaki fabryczne (*marques de fabrique*) oraz znaki handlowe (*marques de commerce*)²⁷. Znakami handlowymi posługiwali się kupcy, których działalność polegała na dostarczaniu towarów do odbiorców²⁸. Przyjmowano, że oznaczenia usług nie pełnią samodzielnej funkcji innej niż ta realizowana przez nazwy handlowe²⁹. Zgodnie z dominującym wówczas poglądem, usługi nie mogły istnieć poza przedsiębiorstwem, w którym były świadczone, ze względu na niematerialną naturę. Ponadto, usługi nie dawały się opatrzyć znakiem. Nie można było na nich umieścić oznaczenia. W nauce przyjmowano, że używanie znaku polega na ich nakładaniu na towary i wprowadzaniu opatrzonych oznaczeniem towarów do obrotu³⁰. Kolejną przeszkodę stanowiła zasada cesji wolnej prawa do znaku. Budziła ona wątpliwości w razie przyznania możliwości rejestracji znaków osobom wykonującym wolne zawody. Obawiano się, że nieograniczone prawo do zbycia znaku zaszkodziłoby klienteli z uwagi na szczególnie stosunek zaufania charakteryzujący relacje z tego typu podmiotami³¹.

²⁶ E. Fleury, Les marques, s. 101 ; P. M. Schoenhard, Why Marks, s. 974.

²⁷ J. Azéma, J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris 2006, s. 746.

²⁸ M. Kępiński, Znaki towarowe (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), SC 1974, t. XXII, s. 180.

²⁹ P. Mathely, Le droit, s. 84.

³⁰ M.-A. Pérot-Morel, Les marques de service, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1970, nr 2, s. 282-283.

³¹ Ibidem.

Niektórzy autorzy rozważali, czy oznaczenia usług nie podlegają ochronie prawnej z innego tytułu. Chodziło o krajowy znak zgodności z normami (*la marque nationale de conformite aux normes*), krajowy znak jakości (*la marque nationale de qualite*) lub etykietę eksportową (*le label d'exportation*). Te oznaczenia odnosiły się do towarów. Zapewniały klientelę, że towar został poddany procedurze kontroli zgodności z zasadami używania³². Pełniły więc funkcję gwarancyjną. Poświadczały wykonanie usług kontrolnych odnoszących się do określonych cech towaru. Wskazuje się, że znaki jakości są pierwszymi oznaczeniami usługowymi, które prawo francuskie chroniło³³. Przedstawiony punkt widzenia jest szczególnie interesujący w odniesieniu do współczesnych znaków gwarancyjnych (certyfikacyjnych). Warto rozważyć na jego tle, co jest przedmiotem (substratem) znaku gwarancyjnego. Czy są to szczególne właściwości towaru czy też usługa polegająca na weryfikacji posiadania przez towar określonych cech? Kwestia ta pozostaje otwarta i wymaga dalszej refleksji.

W nauce francuskiej przyjmowano, że znaki usług mogą być chronione w reżimie odpowiedzialności deliktowej. W orzecznictwie sądowym w sposób twórczy rozwinęto ogólną formułę czynu niedozwolonego z art. 1382-1383 Kodeksu Napoleona. Wyprowadzono z niej delikty, które polegały na wprowadzającym w błąd posługiwaniu się cudzym oznaczeniem. Ochrona przed takimi działaniami była realizowana w drodze *action en concurrence deloyale*. Powód musiał wykazać poniesioną szkodę oraz winę osoby trzeciej³⁴. Uprawniony do znaku towarowego mógł natomiast oprzeć swoje żądania na innej skardze: *action en contrefaçon*. Jej skuteczność nie zależała od wyżej wskazanych przesłanek.

W prawie niemieckim znaki usługowe nie były objęte regulacją pierwszej ustawy z 1874 r. Szybko jednak zauważono, że taki stan rzeczy stwarza trudności w obrocie. Wiązały się one z działalnością agentów i komisantów. Substratem znaku mógł być jedynie towar, a więc przedmiot materialny. Agenci i komisanci świadczyli w obrocie usługi związane z towarami. Byli pośrednikami handlowymi. Przyjmowano jednak, że mogą oni uzyskać rejestrację znaku³⁵. Pojawiła się nawet propozycja, aby pojęcie towaru rozszerzyć na każdą działalność podejmowaną w obrocie handlowym w sposób ciągły, która nie jest sprzeczna z prawem ani dobrymi obyczajami. Wzorowano się w tym zakresie na UWG z 1909 r.³⁶.

³² E. Fleury, Les marques, s. 33.

³³ M.-A. Pérot-Morel, Les marques, s. 282-283.

³⁴ R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 41.

³⁵ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 22.

³⁶ E. Fleury, Les marques, s. 19.

Ponieważ oznaczenia usług nie podlegały ochronie prawnoznakowej, kupcy świadczący usługi zgłaszali znaki dla towarów powiązanych z tymi usługami, np. dla środków transportu³⁷. Określano je jako towary pomocnicze. Służyły one do świadczeń usług. Praktyka rejestracyjna nie była jednak jednolita. Urząd Rzeszy odmówił m.in. rejestracji znaku agencji kredytowej dla towarów takich jak ulotki³⁸.

W związku z tym możliwą podstawę prawną ochrony oznaczeń usług stanowił art. 16 UWG z 1909 r. Zgodnie z nim niedozwolonym zachowaniem było używanie cudzej nazwy, firmy albo innego szczególnego określenia zakładu lub przedsiębiorstwa, jeżeli mogło ono wprowadzać w błąd. Zakres regulacji art. 16 UWG z 1909 r. był ograniczony do oznaczeń identyfikujących działalność³⁹. Nie wszystkie oznaczenia usług pełniły taką funkcję. Ponadto, warunkiem uzyskania ochrony na podstawie art. 16 UWG z 1909 r. było używanie oznaczenia w obrocie. Oznaczało to w praktyce brak ochrony oznaczeń tych przedsiębiorców zagranicznych, którzy podejmowali dopiero przygotowania do wejścia na rynek niemiecki⁴⁰.

Pierwsze polskie regulacje w dziedzinie znaków towarowych - dekret z 1919 r.⁴¹, ustawa z 1924 r.⁴² oraz rozporządzenie Prezydenta z 1928 r.⁴³ - nie obejmowały swoim zakresem oznaczeń usług. Problem oznaczeń usługowych był dostrzegany, ale na innej płaszczyźnie niż określenie substratu znaku. Była nim kwalifikacja podmiotu uprawnionego do zgłoszenia znaku. Na gruncie wymienionych aktów prawnych obowiązywała zasada związania znaku z przedsiębiorstwem. Jednym z jej wyrazów było wymaganie prowadzenia przedsiębiorstwa przez zgłaszającego. Urząd w toku postępowania rejestracyjnego weryfikował, czy zgłoszenia dokonał kupiec oraz czy dotyczy ono towarów stanowiących przedmiot jego działalności. Kwestia substratu była w zasadzie następcza względem ustalenia, czy kupiec miał w ogóle uprawnienie do występowania z wnioskiem o rejestrację znaku.

W komentarzu do rozporządzenia z 1928 r. A. Ponikło oraz J. Gutowski proponowali szerokie rozumienie przedsiębiorstwa, na rzecz którego mógł być zarejestrowany znak. Podmiotem prawa z rejestracji mógł być nie tylko właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego.

³⁷ *Ibidem*, s. 12.

³⁸ *Ibidem*, s. 11.

³⁹ E. Huttenlocher, Über den Formalschutz von Dienstleistungsmarken, GRUR 3/1955, s. 127.

⁴⁰ M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke. Erfordernis, Möglichkeit und Reichweite eines Markenschutzes für den Handel, Köln 2005, s. 39.

⁴¹ Dekret z 04.02.1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 139).

⁴² Ustawa z 05.02.1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1924 nr 31 poz. 306).

⁴³ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. 1928 nr 39 poz. 384).

Znak mógł zarejestrować także kupiec prowadzący przedsiębiorstwo eksploatacyjne, przetwórcze, przewozowe, wysyłkowe, kredytowe i wydawnicze lub też wypożyczające pewne przedmioty za opłatą⁴⁴. Przywołani autorzy postulowali jak najszerze ujęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu rozp. z 1928 r.⁴⁵. Towar to – według nich - rzecz zamienna i ruchoma, która może być przedmiotem obrotu i z natury jest do tego obrotu przeznaczona⁴⁶.

Praktyka Urzędu Patentowego w zakresie rejestracji znaków usługowych nie była jednolita. Można bowiem wskazać przypadki rejestracji znaków na rzecz komisantów i agentów. Urząd zarejestrował, między innymi, następujące oznaczenia: *TRILYSE* dla barwników na rzecz przedsiębiorcy komisowego⁴⁷; *HUMBOLDT-KONSTRUKTIONEN* na rzecz przedsiębiorstwa agenturowego i komisowego⁴⁸; *SQ* dla samochodów na rzecz przedsiębiorstwa wwozowego, wywozowego i komisowego⁴⁹ oraz *Monte Christo* dla win na rzecz przedsiębiorcy zajmującego się agenturowym i komisowym handlem win⁵⁰. Ta okoliczność może skłaniać do postawienia tezy, że pojęcie towaru obejmowało działalność agentów i komisantów.

Rejestrowano także znaki dla towarów pomocniczych. W rejestrze można znaleźć takie oznaczenia jak: *U.T im Ring* oraz *U.T.* zarejestrowane przez niemiecki teatr dla broszur oraz biletów⁵¹, *INFORMATOR* dla kart pocztowych, papieru listowego i kopert na rzecz kupca świadczącego usługi reklamowe i informacyjne⁵², *PAR Polska Agencja Reklamy. Spółki Akcyjne w Polsce* dla książek i wyrobów z papieru⁵³ oraz *W.S.K. Poznań* dla biletów i rozkładów jazdy⁵⁴. Urząd zarejestrował również oznaczenia używane przez biuro projektujące maszyny⁵⁵, restaurację⁵⁶ oraz spółdzielnię pracy introligatorskiej⁵⁷.

⁴⁴ A. Ponikło, J. Gutowski, Polskie prawo patentowe. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Komentarz z przedmową i wstępem prof. d-ra Fryderyka Zolla, Warszawa 1935, s. 180.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ nr rej. 2726, WUP, rok II z. 1, s. 66.

⁴⁸ nr rej. 3129, WUP, rok II, z. 2, s. 60.

⁴⁹ nr rej. 3310, WUP, rok II, z. 2, s. 88.

⁵⁰ nr rej. 10120, WUP, rok II, z.2, s. 1468.

⁵¹ nr rej. 4525-4528, WUP, rok II, z. 4, s. 413.

⁵² nr rej. 10821, WUP, rok III, z. 1, s. 61.

⁵³ nr rej. 11650, WUP, rok III, z. 3, s. 290.

⁵⁴ nr rej. 26137, WUP, rok IV, z. 1, s. 510.

⁵⁵ nr rej. 13967, WUP, rok XII, z. 11, s. 28.

⁵⁶ nr rej. 29614, WUP, rok XVI, z. 3, s. 162.

⁵⁷ nr rej. 36266, WUP 4/1954, s. 323.

Warto przytoczyć sprawę znaku *Ceremonial*⁵⁸. Zgłosił go kupiec prowadzący zakład pogrzebowy dla katafalków, lichtarzy drewnianych, wozów oraz karawanów. Były to towary pomocnicze. Służyły świadczeniu usług pogrzebowych. Urząd odmówił rejestracji znaku. Uznał, że te przedmioty nie są towarami będącymi w obiegu, dla których jest przewidziana rejestracja znaków. W decyzji podkreślono, że znak pełni swoją funkcję jedynie w odniesieniu do towarów, które są zbywane. Znak nie może służyć odróżnieniu usług, których celem jest „czasowe lub przedmiotowo ograniczone uprawnienie majątkowe, umożliwiające tylko korzystanie w pewien oznaczony sposób z towaru, pozostającego nadal w dyspozycji przedsiębiorcy”⁵⁹.

Wobec niejednolitej praktyki urzędu, kupcom usługowym pozostawała ochrona zapewniana przez normy u.z.n.k. z 1926 r.⁶⁰ Ustawa została oparta na konstrukcji prawa podmiotowego na przedsiębiorstwie. W komentarzu do niej wskazano liczne przykłady zamachu na to prawo. Warto je zacytować. I tak „przedsiębiorca jeden, jakiś A., wprowadza w błąd konsumentów, jakoby towary i usługi, jakie im ofiarowuje, pochodziły od innego przedsiębiorcy B.”⁶¹ lub „wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług z pewnego źródła lub korzystanie z takiego błędu jest przedmiotowym znamieniem czynów bezprawnych”⁶². Należy przy tym podkreślić, że przedmiotem ochrony w u.z.n.k. z 1926 r. było przedsiębiorstwo. Oznaczenia stanowiły zaś jedynie element, składnik tego przedsiębiorstwa. Zdaniem A. Krausa i F. Zolla to „nie firma i nie znak towarowy mają wartość, ale przedsiębiorstwo, na które ta firma lub ten znak wskazuje”⁶³. Uzupełniając należy wspomnieć o możliwości skorzystania przez kupców świadczących usługi z ogólnej formuły czynu niedozwolonego z art. 3 u.z.n.k. z 1926 r. Służył on ochronie przed działaniami sprzecznymi z przepisami albo uczciwością kupiecką.

⁵⁸ orz. Wydziału Odwoławczego UPRP z 2.12.1937 r., nr odw. 2267/37.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ ustawa z 02.08.1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467 ze zm.) – dalej jako: „u.z.n.k. z 1926 r.”.

⁶¹ A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami, Poznań 1929, s. 33.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*, s. 34.

§ 2. Okres do 1994 r.

I. Rewizja porozumienia madryckiego oraz konwencji paryskiej

Rozwój sektora usług po II wojnie światowej wiązał się z dostrzeżeniem potrzeby ochrony oznaczeń usług. Proponowano różne modele ochrony tych znaków. W stanowisku AIPPI⁶⁴ z 1954 r. wskazano trzy koncepcje. Pierwsza z nich zrównywała ochronę znaków towarowych i usługowych. W świetle drugiej propozycji status prawny znaku usługowego zależał od związku usług z towarami. Znaki dla usług związanych z towarami (materialne) miały być rejestrowane tak jak znaki towarowe. Dotyczyło to znaków agentów, komisantów, warsztatów samochodowych lub pralni. Znaki dla usług niezwiązanych z towarami (czystych) miały zaś korzystać z ochrony deliktowej⁶⁵. Druga propozycja opierała się zatem na podziale znaków usługowych na dwie podkategorie. Trzecia koncepcja zakładała ustanowienie samodzielnego systemu ochrony oznaczeń usług. Zasadnicza różnica w porównaniu ze znakami towarowymi polegała na tym, że znaki usługowe miały być chronione wyłącznie na terytorium rzeczywistej eksploatacji, a nie w całym kraju⁶⁶. Przywołane koncepcje brano pod uwagę w pracach nad rewizją dwóch istotnych umów międzynarodowych: porozumienia madryckiego⁶⁷ oraz konwencji paryskiej. Zmiany wprowadzone do tych aktów w latach 50. XX wieku istotnie wpłynęły na standard ochrony znaków usługowych.

Porozumienie madryckie z 1891 r. jest jedną z najstarszych umów międzynarodowych w dziedzinie znaków⁶⁸. Ustanawia międzynarodowy system ich rejestracji. Rewizja z 1957 r. rozszerzyła możliwość rejestracji w tym trybie znaków usługowych. Warunkiem skorzystania z trybu przewidzianego w porozumieniu madryckim jest istniejąca rejestracja znaku w państwie pochodzenia. Możliwość rejestracji międzynarodowej oznaczeń usług jest zatem uzależniona od przepisów krajowych państw-sygnatariuszy porozumienia. Nie można jej dokonać, jeżeli wewnętrzne prawo nie przewiduje ochrony znaków usługowych w trybie rejestracji⁶⁹.

⁶⁴ Rocznik AIPPI 57, 5/3, 1954, s. 86.

⁶⁵ G. Schricker, *Bearbeitungsmarken und Dienstleistungszeichen einheitlicher oder zweispuriger Schutz?*, GRUR 1967, 282-286.

⁶⁶ M.-A. Pérot-Morel, *Les marques*, s. 285.

⁶⁷ Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm.).

⁶⁸ M. Kępiński, B. Rokicki, *Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków* (komentarz), Warszawa 1995, s. 8.

⁶⁹ M.-A. Pérot-Morel, *Les marques de service. Deuxième partie*, *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique* 1970, nr 3-4, s. 630.

Akt lizboński konwencji paryskiej z 1958 r. wprowadził z perspektywy poruszanego zagadnienia dwie istotne zmiany. Pierwsza polegała na uzupełnieniu katalogu konwencyjnych dóbr własności przemysłowej o znaki usługowe (art. 1 ust. 2). Charakter prawny art. 1 ust. 2 budzi w piśmiennictwie wątpliwości⁷⁰. Jego zmiana miała jednak doniosłe znaczenie. Status znaku usługowego jako oznaczenia odróżniającego dla usług został podniesiony do rangi dobra konwencyjnego. Struktura art. 1 ust. 2 konwencji nakazuje także przyjąć, że jest to przedmiot ochrony niezależny od nazwy handlowej oraz znaku towarowego.

W przepisach konwencji nie ma definicji znaku towarowego oraz usługowego⁷¹. Na skutek zmiany art. 1 ust. 2 do znaków usługowych stosuje się zasadę traktowania narodowego (asymilacji)⁷². Polega ona na zakazie dyskryminacji podmiotów przynależnych obcych państw związkowych w stosunku do własnych przynależnych. Otworzyła się możliwość rejestracji znaków usługowych w krajach, które przewidują tę kategorię oznaczeń, nawet przez podmioty przynależne państw niechroniących w trybie rejestracji znaków usługowych.

Aktem lizbońskim wprowadzono także art. 6 *sexies*. Zgodnie z jego treścią „państwa będące członkami Związku zobowiązują się chronić znaki usługowe. Nie są one zobowiązane przewidzieć rejestracji tych znaków”. Postanowienie to stanowi wyraz kompromisu między delegacjami poszczególnych państw związkowych⁷³ i określa tzw. minimum konwencyjne⁷⁴. Jest zbliżone treścią do art. 5 *quinquies* dotyczącego wzorów przemysłowych oraz art. 8 regulującego ochronę nazw handlowych. Państwa nie są na jego mocy zobowiązane do ustanowienia rejestracyjnego systemu znaków usługowych. Zachowują pełną autonomię w ustaleniu reżimu ochrony oznaczeń usług w ramach funkcjonującego porządku prawnego⁷⁵. Wątpliwość dotyczy charakteru prawnego normy z art. 6 *sexies*.

⁷⁰ A. Szewc, M. Kępiński, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 61.

⁷¹ *Ibidem*, s. 63.

⁷² S. Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A commentary, Oxford 2015, s. 549.

⁷³ W. Kowalski, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 249; S. Ricketson, The Paris Convention, s. 549.

⁷⁴ W. Tabor, E. Traple, Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej w świetle tekstu sztokholmskiego, ZNUJ PWiOWI, 10/1977, s. 18; K. Felchner, Znak usługowy. Ochrona własności przemysłowej, z. 48, UPRP, Warszawa 2013, s. 1.

⁷⁵ G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Geneva 1968, s. 123; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, SPP 2010, nr 1, s. 123.

Zdaniem G.H.C. Bodenhausena, ma ona charakter samowykonalny⁷⁶. Oznacza to, że organ krajowy ma obowiązek bezpośredniego zastosowania normy konwencji, nawet pomimo braku odpowiedniego przepisu krajowego. Przykładem takiej normy jest art. 6 *bis*, w którym uregulowano znaki powszechnie znane (notoryjne). Należy zatem postawić pytanie, czy norma z przedmiotowego przepisu jest tak jak art. 6 *bis* autowykonalna. Wydaje się, że art. 6 *sexies* nie ma charakteru samowykonalnego. Nie zawiera bowiem żadnej normy merytorycznej. Nie reguluje przesłanek ochrony, jej skutków prawnych oraz roszczeń.

W konwencji nie ma postanowień regulujących stosunek między znakami towarowymi a znakami usługowymi. Rodzi to wątpliwości co do zakresu stosowania rozwiązań konwencyjnych do oznaczeń usług. Mowa przede wszystkim o zasadach: pierwszeństwa konwencyjnego (art. 4)⁷⁷ oraz *telle-quelle* (art. 6 *quinquies*)⁷⁸, ochrony znaków powszechnie znanych (art. 6 *bis*), zakazu rejestracji i używania w znakach herbów, flag i innych godeł⁷⁹ (art. 6 *ter*). Nie jest jasne, czy do znaków usługowych stosuje się art. 6 *quater* dotyczący cesji⁸⁰. Wreszcie, wątpliwości wywołuje art. 6 *septies*, który przewiduje szczególny przypadek nieuczciwego zgłoszenia znaku przez agenta. Pytanie brzmi, czy do znaków usługowych należy w razie ustanowienia systemu ich rejestracji stosować te przepisy?

W literaturze prawniczej można wskazać kilka poglądów. Zdaniem K. Felchnera, do znaków usługowych należy stosować te postanowienia konwencji, w których użyto zwrotu *znak*, a nie *znak towarowy*⁸¹. Dotyczy to zwłaszcza art. 6 *septies*. Przepis ten wprowadzono, podobnie jak art. 6 *sexies*, podczas rewizji w Lizbonie. Argumentuje się, że tę okoliczność należy wziąć pod uwagę w toku wykładni art. 6 *septies*⁸². Kazus niełojalnego agenta miałby być stosowany do znaków usługowych, ponieważ w dokumentach źródłowych nie ma informacji o zamiarze wyłączenia takiej możliwości. Ten pogląd może budzić wątpliwości. Wydaje się bowiem, że postanowień dotyczących znaków towarowych nie stosuje się do znaków usługowych. Takie stanowisko można poprzeć następującymi argumentami.

⁷⁶ G.H.C. Bodenhausen, Guide, s. 123.

⁷⁷ G. Heil, Die Einführung der Dienstleistungsmarke, GRUR 1979, s. 130.

⁷⁸ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 234.

⁷⁹ G.H.C. Bodenhausen stoi na stanowisku, że biorąc pod uwagę ogólny cel zakazu, przepis ten stosuje się także do znaków usługowych, zob. G.H.C. Bodenhausen, Guide, s. 95-96; odmiennie S. Ricketson, The Paris, s. 550.

⁸⁰ M. Kępiński, w: Konwencja, s. 223.

⁸¹ K. Felchner, Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej), ZNUJ PPWI 2014, nr 2, s. 5-6.

⁸² Tak G.H.C. Bodenhausen, Guide, s. 125.

Po pierwsze, art. 6 *sexies* nakłada na państwa związkowe obowiązek zapewnienia ochrony znakom usługowym. Obowiązku tego nie należy interpretować jako nakazującego ustanowienie systemu rejestracji znaków usługowych. Ta myśl jest wyrażona bezpośrednio w zd. 2 powoływanego przepisu. Należy zatem wywieść, że przepisy konwencyjne – choćby zawierały zwrot *znak*, a nie *znak towarowy* – nie były opracowywane z myślą o nowej kategorii normatywnej znaków. Po drugie, w art. 6 *septies* przewidziano szczególną regulację na wypadek dokonania zagranicznego zgłoszenia przez nielojalnego agenta lub przedstawiciela znaku mocodawcy na własną rzecz. Z naturalnych względów przepis ten ogranicza się do stosunków międzynarodowych. Jak wcześniej wskazano, jeden z proponowanych modeli ochrony znaków usługowych zakładał utworzenie niezależnego systemu rejestracyjnego. Skuteczność rejestracji miała być ograniczona terytorialnie do obszaru eksploatacji znaku. Czy wówczas art. 6 *septies* należałoby stosować *per analogiam* do sytuacji, w których agent używa i zgłasza znak do ochrony w tym samym kraju, ale w innym regionie? Taka interpretacja wydaje się nieprawidłowa.

W rezultacie należy uznać, że stosowanie norm konwencyjnych dotyczących znaków towarowych do oznaczeń usługowych jest możliwe jedynie w szczególnym przypadku. Jest tak, gdy prawo wewnętrzne obejmuje znaki usługowe regulacją prawa znaków towarowych. Wówczas ustawa prawnoznakowa, która zasadniczo powinna wdrażać standardy konwencyjne, jest stosowana tak samo do znaków towarowych i usługowych. Nie jest to jednak konsekwencją interpretacji konwencji. Wynika to z zasady traktowania narodowego, która obejmuje zakresem również znaki usługowe⁸³.

II. Wprowadzenie ochrony znaków usługowych w państwach europejskich

W państwach europejskich stopniowo wprowadzano znaki usługowe do prawa znaków towarowych. Za takim modelem ochrony przemawiały także projektowane wówczas przepisy dotyczące jednolitego systemu ochrony znaków w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej⁸⁴. Jeszcze w latach 50. XX wieku regulacje w tym zakresie wprowadzono w prawie duńskim i włoskim⁸⁵. Włączenie znaków usługowych do regulacji prawnoznakowej nastąpiło także we Francji (1964 r.), RFN (1979 r.), Wielkiej Brytanii (1984 r.) oraz Polsce (1985 r.).

⁸³ Tak na gruncie art. 6 *quinquies* K. Szczepanowska-Kozłowska, w: Konwencja, s. 234.

⁸⁴ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 19.

⁸⁵ zob. E. Bonasi-Benucci, Il Marchio di Servizio, Rivista di Diritto Industriale 1959 I, s. 278 i n.

Ustanowienie systemu rejestracyjnego oznaczeń usług następowało według jednej z dwóch metod: zrównania ochrony znaków usługowych i towarowych oraz jednolitego znaku towarowego⁸⁶.

Pierwsza metoda polega na wyraźnym wyodrębnieniu w tekście ustawy kategorii normatywnej oznaczeń, jaką są znaki usługowe. Formalne zróżnicowanie znaków towarowych i usługowych nie wiąże się co do zasady z merytorycznymi różnicami dotyczącymi zasad nabycia prawa oraz jego treści. Metoda ta została wykorzystana początkowo przez ustawodawcę niemieckiego, francuskiego i brytyjskiego⁸⁷.

Drugi sposób wprowadzenia oznaczeń usługowych do prawa znaków towarowych polega na normatywnym zdefiniowaniu znaku towarowego. Definicja ma charakter opisowo-funkcjonalny i służy wyjaśnieniu, czym jest znak jako przedmiot prawa ochronnego. Ustawodawca zwykle wskazuje, że przez znak należy rozumieć oznaczenia służące do odróżniania towarów lub usług. Znak towarowy jest zatem kategorią zbiorczą. W jego ramach wyróżnia się znaki towarowe *sensu stricto* oraz znaki usługowe. Ta metoda powoduje konieczność stosowania wszystkich przepisów prawa znaków do oznaczeń usług. Wyjątkiem jest sytuacja, w której tekst ustawy wyraźnie ogranicza skuteczność przepisu do znaków odróżniających towary. Ten model jest charakterystyczny dla współczesnego prawa niemieckiego oraz prawa wspólnotowego. Warto podkreślić, że zarówno w pierwszej dyrektywie znakowej z 1988 r., jak i w rozporządzeniu 40/94, którym wprowadzono ponadnarodowy system wspólnotowych znaków towarowych, pojęciem znaku towarowego objęto znaki w odniesieniu do towarów i usług.

W prawie polskim pod rządami u.z.t. z 1963 r.⁸⁸ nie wyróżniono znaków usługowych. Ochrona oznaczeń odróżniających usługi była możliwa jedynie na podstawie u.z.n.k. z 1926 r., ewentualnie w oparciu o normę art. 415 k.c. Taki stan rzeczy budził sprzeciw nauki. Warto przytoczyć pogląd T. Opalskiego, który oddaje istotę problemu. Zdaniem autora, ówczesne regulacje krajowe „nie stwarzają szczególnych ułatwień w ochronie prawnej znaków usługowych, tak jak to ma miejsce w przypadku przepisów o ochronie znaków towarowych, nie stwarzają domniemania prawnego korzystania z ochrony prawnej przez uprawnionych

⁸⁶ U. Promińska, Znak usługowy jako samodzielna kategoria normatywna?, w: K. Kłafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012, s. 322; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, wyd. II zmienione i rozszerzone, Warszawa 1997, s. 27.

⁸⁷ Ch. Morcom, Service Marks. A Guide to the New Law, Oxford 1987, s. 5.

⁸⁸ Ustawa z 28.03.1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1963 nr 14 poz. 73).

do znaków usługowych. Powoduje to, że mimo podobnych przesłanek ekonomicznych ochrony znaków usługowych i znaków towarowych uprawnieni do znaków usługowych mają gorszą pozycję, doznają słabszej ochrony prawnej, przy bardziej skomplikowanych warunkach jej uzyskania”⁸⁹.

Znaki usługowe wprowadzono do systemu polskiego prawa znaków towarowych na mocy u.z.t. z 1985 r.⁹⁰ W art. 1 wskazano, że znaki towarowe mogą być rejestrowane w odniesieniu do towarów i usług. W art. 5 wyjaśniono z kolei, że ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych rozumie się przez to także znaki usługowe. Sposób włączenia znaków usługowych do prawa znaków towarowych budzi wątpliwości. Ustawodawca w art. 1 skonstruował zbiorcze pojęcie znaku, które obejmowało zarówno oznaczenia towarowe jak i usługowe. Tym niemniej, w art. 5 zrównano znaki usługowe ze znakami towarowymi. Należy podkreślić, że znaki usługowe w zgodzie z art. 1 nie stanowiły wyróżnionej w ustawie odrębnej kategorii normatywnej oznaczeń. Były to znaki towarowe, tyle tylko że rejestrowane w odniesieniu do usług. W konsekwencji zabieg z art. 5 był w istocie zbędny. Połączenie dwóch opisanych wyżej metod jest niepoprawne z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej. W doktrynie przyjmowano, że przepisy u.z.t. z 1985 r. należy stosować do znaków usługowych jedynie odpowiednio, a nie wprost⁹¹.

III. Porozumienie TRIPS

Wraz z ustanowieniem Światowej Organizacji Handlu zawarto porozumienie TRIPS, które ma doniosłe znaczenie dla całego prawa własności intelektualnej. Ten akt prawny jest czasem nazywany *konwencją paryską bis* lub *konwencją paryską plus*⁹². Na mocy porozumienia zrównano na poziomie międzynarodowym status prawny znaków towarowych oraz usługowych. Co istotne, odpadły zgłaszane w doktrynie wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów konwencji paryskiej do znaków usługowych. Porozumienie inkorporuje bowiem merytoryczne postanowienia konwencji. Zgodnie z art. 2 ust. 2 porozumienia, państwa członkowskie WTO są zobowiązane

⁸⁹ T. Opalski, Międzynarodowy system ochrony znaków towarowych i usługowych, Warszawa 1977, s. 32; zob. również M. Kępiński, Znaki, s. 180 oraz W. Tabor, E. Traple, Konwencja, s. 20.

⁹⁰ Ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) – dalej jako: „u.z.t. z 1985 r.”.

⁹¹ R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 39; U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych: komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN; Warszawa 1998, kom. do art. 5.

⁹² A. Kur, w: F.-K. Beier, G. Schricker (red.), From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Munich 1996, s. 96.

do przestrzegania art. 1-12 i art. 19 konwencji paryskiej w odniesieniu do części II-IV TRIPS. Część II porozumienia zawiera zaś materialnoprawne przepisy dotyczące znaków. Tym samym, normy zawarte w konwencji paryskiej są wiążące także dla tych państw-stron WTO, które nie przystąpiły do Związku Paryskiego. Standard ochrony wyznaczony przez TRIPS jest w niektórych przypadkach wyższy niż ten wynikający z konwencji paryskiej. W takich przypadkach stosuje się zasady określone w porozumieniu⁹³. Co istotne, w TRIPS przewidziano tryb rozstrzygania sporów międzypaństwowych wynikających ze stosowania i interpretacji porozumienia⁹⁴. Warto podkreślić, że konwencja paryska nie przewiduje efektywnego systemu rozwiązywania konfliktów powstałych na tle jej stosowania. W nauce wskazuje się, że postanowienia porozumienia dotyczące znaków towarowych są wzorowane na obowiązującej wówczas pierwszej dyrektywie znakowej⁹⁵.

W świetle art. 15 ust. 1 TRIPS znakiem towarowym może być jakikolwiek znak lub połączenie znaków umożliwiające odróżnienie towarów lub usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Przywołana definicja kieruje uwagę w stronę zdolności odróżniającej jako przesłanki ochrony znaku. Pojęcie to obejmuje znaki służące do odróżniania zarówno towarów jak i usług. TRIPS przyjmuje zatem model ochrony znaku usługowego polegający na objęciu go pojęciem znaku towarowego⁹⁶. Państwa - sygnatariusze TRIPS są pozbawione autonomii decyzyjnej w zakresie ochrony oznaczeń usług⁹⁷, która przysługuje im na mocy art. 6 *sexies* konwencji paryskiej.

Doniosłe znaczenie z perspektywy znaków usługowych mają postanowienia art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 2-3 i art. 62 ust. 3 Porozumienia. W pierwszym z wymienionych przepisów przewidziano zasadę niezależności rejestracji znaku od właściwości towarów lub usług. To zasada znana już z konwencji paryskiej, przy czym w świetle konwencji jej skuteczność jest ograniczona do znaków przeznaczonych dla towarów. Zgodnie z nią, rodzaj towarów lub usług, dla których znak ma być używany w żadnym przypadku nie może stanowić przeszkody dla rejestracji znaku. Nie jest zatem możliwe wyłączenie znaku od rejestracji jedynie z tego powodu, że świadczenie usług, dla których znak jest przeznaczony, jest zakazane

⁹³ A. Taubman, H. Wager, J. Watal, A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, Cambridge 2012, s. 54.

⁹⁴ J. Marcinkowska, S. Stanisławska-Kloc, w: J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO]*, Kraków 1998, s. 203.

⁹⁵ R. Skubisz, M. Trzebiatowski, *Znaki towarowe w prawie*, s. 131.

⁹⁶ E. Wojcieszko-Głuszko, w: J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO]*, Kraków 1998, s. 16.

⁹⁷ A. Kur, w: *From GATT*, s. 96

lub prawnie ograniczone⁹⁸. Przepis ten może utrudniać ustalenie pojęcia usługi. Są bowiem takie czynności świadczone w obrocie, które w ogóle nie powinny być rozpatrywane jako potencjalny substrat znaku z uwagi na ich charakter. To zagadnienie jest omówione w drugim rozdziale.

Przepis art. 16 porozumienia określa treść praw wynikających z rejestracji znaku. Rozszerza on skuteczność przepisu konwencji paryskiej o ochronie znaków powszechnie znanych (art. 6 *bis*) na znaki usługowe. Jak wiadomo, warunkiem ochrony znaków notoryjnych nie jest ich rejestracja, a powszechna znajomość w danym państwie⁹⁹. Nie musi ona przy tym stanowić rezultatu używania znaku na danym terytorium. Znaki usługowe mogą na mocy porozumienia korzystać z rozszerzonej ochrony znaków powszechnie znanych, które są zarejestrowane. Na mocy art. 62 ust. 3 do znaków usługowych stosuje się zasadę pierwszeństwa z art. 4 konwencji paryskiej.

Zawarcie Porozumienia TRIPS i dostosowanie przepisów krajowych do standardów określonych w Porozumieniu zakończyły trwający ponad 100 lat proces rozwoju znaku usługowego jako kategorii normatywnej znaków.

§ 3. Okres po 1994 r.

Istotnym punktem w rozwoju regulacji znaków usługowych z perspektywy prawa międzynarodowego było zawarcie traktatu singapurskiego z 2006 r. Zgodnie z jego art. 16, państwa-strony są zobowiązane do ustanowienia rejestracyjnego systemu znaków usługowych. Mają do nich zastosowanie postanowienia konwencji paryskiej dotyczące znaków. Treść przywołanego przepisu może sugerować chęć przezwyciężenia wątpliwości, czy przepisy konwencji o znakach stosuje się do znaków usługowych. Ważny jest również art. 6 traktatu, który przewiduje możliwość rejestracji znaków towarowo-usługowych (mieszanych). Są to znaki przeznaczone do odróżniania zarówno towarów jak i usług. W traktacie potwierdzono także *expressis verbis* zasadę, zgodnie z którą o podobieństwie bądź braku podobieństwa między towarami oraz usługami nie może decydować fakt przyporządkowania w tej samej lub w innej klasie klasyfikacji nicejskiej. Ta reguła była znana i respektowana

⁹⁸ T. Opalski, Międzynarodowy, s. 162; W. Kowalski, Konwencja, s. 254.

⁹⁹ U. Promińska, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 207; N. Pires de Carvahlo, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, London 2018, s. 270 i n.

już wcześniej. Niemniej, postanowienie traktatowe potwierdza jej status jako pewnej trwałej zasady kierowanej przede wszystkim do organów rejestrujących znaki i sądów rozstrzygających spory o naruszenie.

W państwach Unii Europejskiej prawo znaków jest poddane procesowi intensywnej harmonizacji. Postanowienia obecnie obowiązującej dyrektywy 2015/2436 w zdecydowanej większości przypadków mają charakter standardów obowiązkowych, które muszą zostać wprowadzone przez państwa członkowskie. Należy przy tym pamiętać, że dyrektywa jest instrumentem dwupoziomowego stanowienia prawa¹⁰⁰. Pierwszy etap następuje na poziomie instytucji unijnych. Polega on na przyjęciu dyrektywy w drodze określonej procedury ustawodawczej. W drugim etapie państwa członkowskie mają obowiązek terminowej i kompletnej implementacji postanowień dyrektywy. Bardzo szeroki zakres dyrektywy 2015/2436 powoduje, że harmonizacja prawa w dziedzinie znaków jest zasadniczo zupełna¹⁰¹. Oddziałuje to w istotny sposób na prawa krajowe państw członkowskich. Jest tak, ponieważ jeżeli rozwiązanie krajowe nie odpowiada standardom unijnym, należy przyjąć taką wykładnię, która jest przyjazna prawu Unii. Wypada w związku z tym podkreślić znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i funkcjonującą w doktrynie koncepcję względnej mocy wiążącej orzeczeń prejudycjalnych¹⁰². Zgodnie z nią orzeczenie prejudycjalne nie wiąże tylko sądu, który skierował pytanie do trybunału. Także inne sądy państw członkowskich Unii mają obowiązek stosowania prawa w znaczeniu nadanym mu w wyroku prejudycjalnym. Jeżeli jednak mają wątpliwości co do prawidłowości wykładni, to mogą wystąpić z pytaniem zmierzającym do jej zmiany. Powyższa okoliczność wpływa na konieczność uwzględnienia europejskiego kontekstu prawa krajowego. Zarówno w dyrektywie 2015/2436, jak w rozporządzeniu 2017/1001, znakiem towarowym jest znak zarejestrowany dla towarów lub usług.

W prawie francuskim regulacja oznaczeń odróżniających stanowi istotną część kodeksu własności intelektualnej. Poświęcona im księga VII jest zatytułowana „znaki towarowe, usługowe oraz inne oznaczenia odróżniające” (*marques de produits ou de services et autres signes distinctifs*). Jak można wywieść z tytułu, obrana przez francuskiego ustawodawcę

¹⁰⁰ B. Kurcz, w: W. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358), Warszawa 2012, s. 654-656.

¹⁰¹ Pojęcie harmonizacji zupełnej wyjaśnia M. Baran – zob., M. Baran w: S. Biernat (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1004-1005.

¹⁰² P. Marcisz, w: S. Biernat (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1145.

technika polega na zrównaniu znaków towarowych oraz usługowych. Dość powszechny jest pogląd, że różnice między tymi kategoriami oznaczeń mają charakter ekonomiczny, a nie prawny¹⁰³. Wskazuje się jednak na pewne trudności związane ze znakami usługowymi. Dotyczą one ich zdolności odróżniającej oraz zasady specjalizacji i jej zakresu¹⁰⁴.

W niemieckiej ustawie z 1994 r. przewidziano jednolity model regulacji znaku towarowego. Zgodnie z dominującym stanowiskiem niematerialny charakter usługi powoduje, że konieczne jest odpowiednie stosowanie do znaków usługowych przepisów MarkenG o znakach. Ma to znaczenie zwłaszcza dla rozważań dotyczących treści prawa na znak usługowy¹⁰⁵. Warto przytoczyć także przeciwny pogląd. Opiera się on na przekonaniu, że podział znaków na towarowe i usługowe jest uwarunkowany historycznie¹⁰⁶. Obecnie zaś nie ma normatywnych podstaw do wyodrębnienia znaków usługowych. Jedyna różnica - między znakami towarowymi dla towarów a znakami towarowymi dla usług - wynika z treści art. 24 MarkenG i dotyczy wyczerpania. Zgodnie z tym poglądem, wyczerpanie nie zachodzi w odniesieniu do prawa z rejestracji znaku dla usług. Jest tak, bowiem w art. 24 MarkenG wyraźnie ograniczono zakres regulacji do znaków zarejestrowanych dla towarów.

Polskie prawo znaków towarowych stanowi część p.w.p. Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. sprecyzowano zaś, że ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych, rozumie się przez nie także znaki usługowe. Polski ustawodawca wyróżnia zatem znaki usługowe jako odrębną od znaków towarowych kategorię normatywną, a jednocześnie zrównuje ochronę obydwu. Należy jednak zwrócić uwagę na dalszą część art. 120 ust. 3 p.w.p. W przepisie tym zdefiniowano bowiem także pojęcie towarów. Rozumie się przez nie w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także - z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3 - usługi.

¹⁰³ J. Azéma, J.-Ch. Galloux, Droit, s. 746.

¹⁰⁴ Ibidem, s. 747.

¹⁰⁵ K.-H. Fezer, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, BeckOK 2-24, kom. do § 3, Nb. 26-28.

¹⁰⁶ A. Nordemann-Schiffel, w: R. Ingerl, Ch. Rohnke, A. Nordemann-Schiffel (red.), Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BeckOK 2022, kom. do § 3, Nb. 15.

Ustawodawca przewiduje zatem kategorię normatywną, jaką są znaki usługowe, przy czym analiza przepisów prowadzi do wniosku, że jest to kategoria pusta. Skoro bowiem przez pojęcie towaru należy rozumieć również usługi, to każdy znak – zarówno ten przeznaczony do odróżniania towarów, jak i ten służący odróżnieniu usług – jest znakiem towarowym. Sposób wprowadzenia do ustawy znaków usługowych jest zatem obarczony błędem *idem per idem*. W rzeczywistości w ustawie jednocześnie zastosowano dwie odrębne techniki regulacji tych znaków: model jednolitego znaku towarowego (wyrażony w definicji towaru z art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p.) i model zrównania ochrony znaków towarowych i usługowych (art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p.). Można wywodzić, że formalna kwalifikacja usług jako towarów służy uniknięciu konieczności powtarzania zwrotu *towar lub usługa* w konkretnych przepisach. Nawet jednak w tym ujęciu ustawodawca wykazuje się niekonsekwencją. W art. 154 pkt 1 p.w.p. zawarto typowe postaci (formy) używania znaku towarowego. Jedną z nich jest oferowanie oraz świadczenie usług pod znakiem. Skoro jednak usługi stanowią w rozumieniu p.w.p. towar, to wskazanie wprost na oferowanie i świadczenie usług jako postać używania znaku jest kolejnym przejawem odejścia od ustanowionych w art. 120 ust. 3 p.w.p. definicji legalnych.

Nie jest to jedynie uwaga o charakterze terminologicznym. Jej wpływ można zobrazować dwoma przykładami. Pierwszy dotyczy tzw. funkcjonalnej przeszkody rejestracyjnej określonej w art. 129¹ ust. 1 pkt 5 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru. Czy ta przeszkoda znajduje zastosowanie do znaków usługowych? Przepis wyraźnie mówi o towarze i jego właściwościach, a nie o usłudze. Niemniej, należałoby raczej uznać, że wykładnia p.w.p. pozwala objąć jego zakresem także znaki służące odróżnieniu usług. Usługa jest bowiem w świetle ustawy rodzajem towaru. Skutkiem takiej interpretacji byłaby możliwość oceny zdolności rejestracyjnej znaków usługowych przez pryzmat przeszkody funkcjonalnej. Są takie rodzaje znaków rejestrowanych dla usług, które potencjalnie mogłyby być poddane tej przeszkodzie. Mowa przede wszystkim o przedstawieniu zagospodarowania powierzchni sprzedażowej (tzw. *trade dress*). Obecnie zdolność rejestracyjna takich znaków jest oceniana głównie z perspektywy posiadania charakteru odróżniającego (dystynktywności). Dystynktywność - jako cecha oznaczenia - może jednak mieć charakter nabyty, gdy jest rezultatem używania znaku w obrocie. Przeszkoda funkcjonalna jest natomiast

nieusuwalna. Implikacje tego stanowiska byłyby więc doniosłe. Należy jednak uściślić, że powyższy przykład ma znaczenie teoretyczne i hipotetyczne, jako że Trybunał Sprawiedliwości zajął stanowisko w tej kwestii¹⁰⁷.

Drugi przykład sprowadza się do ustalenia, czy prawo ochronne na znak usługowy ulega wyczerpaniu. W art. 155 p.w.p. jest mowa o wprowadzeniu towaru do obrotu jako o przesłance pozytywnej wyczerpania. W doktrynie niemieckiej wskazuje się, że problemem w stosowaniu – choćby potencjalnym – zasady wyczerpania do prawa na znak usługowy jest brzmienie art. 24 MarkenG. Przepis ten odnosi się wyłącznie do towarów, a nie do towarów i usług. Stanowi to argument na rzecz tezy, że znaki dla usług nie są objęte jego regulacją¹⁰⁸. Na gruncie prawa polskiego pojęcia *towaru*, a przez to również *usługi*, są niejednoznaczne. Argument podnoszony w niemieckiej nauce nie mógłby zatem zostać przeniesiony na grunt polskiej ustawy. Rozbieżność między art. 120 ust. 3 pkt 1 i 2 ma charakter sprzeczności prakseologicznej.

W tym zakresie wypada wspomnieć o nieuchwalonym projekcie p.w.p. z 2022 r., w którym zastosowano model jednolitego znaku towarowego na wzór dyrektywy i rozporządzenia. W świetle projektu znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Definicja znaku zaproponowana w projekcie eliminuje niedoskonałości obecnego art. 120 p.w.p. Wypada wyrazić nadzieję, że w przyszłości dojdzie do zmiany normatywnej definicji znaku towarowego. Obecny stan może utrudniać prawidłową interpretację norm prawnych zawartych w ustawie.

Doktryna niemal jednogłośnie opowiada się za koniecznością odpowiedniego stosowania przepisów p.w.p. o znakach towarowych do znaków usługowych¹⁰⁹. Taka potrzeba

¹⁰⁷ wyr. TSUE z 10.07.2014 r., C-421/13, *Apple*, ECLI:EU:C:2014:2070; zob. także *A. Kur*, w: *European Trade Mark*, s. 162; *U. Hildebrandt, A. Wulff*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary 2023*, s. 99-100; *D. T. Keeling*, *European and UK Trade Mark Law. General Principles and Absolute Grounds of Refusal*, 2024, s. 781.

¹⁰⁸ Analogicznie na gruncie rozp. 2017/1001 zob. *A. Lubberger*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary 2023*, s. 324.

¹⁰⁹ *U. Promińska*, *Znak usługowy*, s. 322; *taż*, w: *E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska*, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 469; *K. Felchner*, *Znak usługowy*, s. 23; *M. Andrzejewski*, w: *P. Kostański* (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 797; *E. Wojcieszko-Głuszko*, w: *R. Skubisz* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 494; *taż*, *Kategorie normatywne znaków towarowych*, UPRP, Warszawa 2013, s. 12-13; *M. Trzebiatowski*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, s. 674; *Ł. Żelechowski*, w: *Ł. Żelechowski* (red.) *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis 2022, kom. do art. 120, Nb 64.

jest uzasadniona różnicami między towarami a usługami. To stanowisko dominuje także w orzecznictwie oraz praktyce UPRP¹¹⁰. Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do wspomnianej kwestii w jednym z wyroków. Wskazał, że „zrównanie obu kategorii znaków w prawie polskim [znaków towarowych i usługowych – przyp. aut.] nie oznacza, że pomiędzy nimi nie występują różnice istotne z perspektywy np. instytucji wygaszenia znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania usług”¹¹¹. Pogląd przeciwny, zgodnie z którym przepisy p.w.p. o znakach towarowych stosuje się wprost (bezpośrednio) do oznaczeń odróżniających usługi, wyrażają M. Witkowska i A. Michalak¹¹² oraz J. Kępiński¹¹³. Powołani autorzy wywodzą taki wniosek z treści art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Decyzja ustawodawcy, aby objąć pojęciem towaru także usługi, przesądza zatem o konieczności bezpośredniego aplikowania postanowień ustawy do znaków usługowych.

Odpowiedź na pytanie, czy przepisy p.w.p. można stosować bezpośrednio do znaków usługowych, wymaga w pierwszej kolejności ustalenia pojęcia *usługi* na potrzeby regulacji prawnoznakowej. Nie ulega wątpliwości, że definicja z art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. nie rozstrzyga tej kwestii. Na tym etapie warto zasygnalizować różnicę między bezpośrednim i odpowiednim stosowaniem przepisów. W teorii prawa przyjmuje się, że odpowiednie stosowanie - jako sposób formułowania przepisów - stanowi pewną dyrektywę kodyfikacyjną służącą skróceniu tekstu aktu prawnego i uniknięciu zbędnych powtórzeń¹¹⁴. Ustawodawca może nakazać odpowiednie stosowanie przepisów regulujących jeden stosunek prawny do innego stosunku prawnego, jeżeli wykazują one jakiś stopień podobieństwa¹¹⁵. W takich przypadkach przepisy odnoszą się do co najmniej dwóch sytuacji (mają dwa zakresy odniesienia). Pierwsza obejmuje stosunki bezpośrednio nimi regulowane. Druga dotyczy przypadków, w których przepisy muszą być stosowane odpowiednio. Co istotne, odpowiednie stosowanie przepisów może przyjąć jedną z trzech postaci.

¹¹⁰ dec. UPRP z 04.06.2013 r., Z – 394182.

¹¹¹ wyr. NSA z 25.02.2015 r., II GSK 117/14, Legalis nr 1217998; zob. także wyr. WSA w Warszawie z 25.09.2020 r., VI SA/Wa 1224/18, Legalis nr 1975474.

¹¹² M. Witkowska, A. Michalak, w: A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 362.

¹¹³ J. Kępiński, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 127.

¹¹⁴ J. Nowacki, Analogia legis. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Łódź 1964, s. 145-146; *tenże*, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 3/1964, s. 367-368; A. Blachnio-Parzych, Przepisy odsyłające systemowo (Wybrane zagadnienia), PiP 1/2003, s. 44; W. Patryas, Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3), 2022, s. 8.

¹¹⁵ J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika. Analiza. Argumentacja. Hermeneutyka, Kraków 2006, s. 212; J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003, s. 72; Z. Radwański, M. Zieliński, w: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 490-497.

Pierwsza dotyczy przypadków, w których przepisy można stosować bez zmian lub z niewielkimi, technicznymi modyfikacjami. Druga obejmuje przypadki, które wymagają uprzedniego dostosowania treści przepisów. Trzecia grupa dotyczy tych sytuacji, w których przepisy nie znajdują zastosowania w ogóle. Innymi słowy, odpowiednie stosowanie przepisów pozwala na ich modyfikację, aby dostosować je do natury zbliżonego, ale nie identycznego stosunku prawnego¹¹⁶.

W związku z tym, że ustawodawca nie reguluje w p.w.p. bezpośrednio znaków usługowych, na tym etapie trudno o jednoznaczną odpowiedź, w jaki sposób należy stosować do nich przepisy dotyczące znaków towarowych. Najpierw powinno się ustalić, czym jest usługa w prawie znaków towarowych.

¹¹⁶ *J. Nowacki, Analogia*, s. 156.

Rozdział II. Pojęcie usługi

§ 1. Pojęcie usługi i usług w języku potocznym

W języku potocznym pojęcia *usługa* oraz *usługi* są desygnatami odmiennych zjawisk. Oznacza to, że *usługi* nie są po prostu liczbą mnogą słowa *usługa*, choć prawdopodobnie tak było w przeszłości¹¹⁷.

Usługa – według definicji funkcjonującej w powszechnym użyciu - to „wyświadczona komuś uprzejmość, okazana pomoc, grzeczność; praca, czynność wykonana za kogoś lub dla kogoś”¹¹⁸. Rzadziej wskazuje się, że usługą jest „zrobienie dla kogoś tego, czego on potrzebuje, o co prosi; zrobienie czegoś odpłatnie na czyjeś zlecenie; bycie na czyjeś zawołanie; bycie gotowym do służenia komuś”¹¹⁹. Definicje słownikowe odwołują się głównie do rezultatu działania, którym jest już wyświadczona lub okazana pomoc. Niekiedy autorzy kładą nacisk na samą czynność¹²⁰. Usługa może być zjawiskiem ze sfery życia prywatnego, takim jak pomoc koleżeńska.

Usługi w definicjach słownikowych ujmuje się jako „działalność mająca na celu zaspokojenie wielorakich ludzkich potrzeb, prowadzona przez ludzi mających odpowiednie kwalifikacje i dysponujących potrzebnym sprzętem, lokalem itp.”¹²¹, „działalność polegająca na wykonywaniu zadań zleconych przez klienta; dział gospodarki niezwiązany z produkcją”¹²² bądź jako „działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludności”¹²³. Przytoczone definicje akcentują ujęcie usług jako zorganizowanego zbioru czynności o profesjonalnym charakterze. Podmiotem świadczącym usługi jest profesjonalista, który dysponuje odpowiednim zapleczem. Składają się na nie czynniki niematerialne i ściśle związane z osobą usługodawcy - takie jak: wiedza, kwalifikacje, ale także elementy materialne – sprzęt i lokal. Niektóre z definicji uwzględniają interakcję między usługodawcą a usługobiorcą – klientem, który uruchamia swoim zleceniem proces wykonywania zadań (usług).

¹¹⁷ M. Lotko, Wieloaspektowość definiowania usług, ZNPS. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 105/2017, s. 259.

¹¹⁸ B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 1189.

¹¹⁹ M. Lotko, Wieloaspektowość definiowania usług, ZNPS. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 105/2017, s. 259.

¹²⁰ *Ibidem*, spośród dwunastu definicji słownikowych poddanych analizie usługa jest rozumiana jako czynność jedynie w czterech.

¹²¹ B. Dunaj (red.), Słownik, s. 1189.

¹²² M. Lotko, Wieloaspektowość, s. 259.

¹²³ E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007.

W języku prawniczym usługa jest postrzegana raczej jako działalność. W tym też znaczeniu występuje zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.

§ 2. Pojęcie usług w naukach ekonomicznych

Pojęcia usługi i usług nie doczekały się jednolitej definicji w naukach ekonomicznych¹²⁴. Stan ten jest wypadkową kilku czynników. Wśród nich należy wymienić znaczne zróżnicowanie sektora usług, stosowanie odmiennych podejść badawczych oraz relatywnie krótki okres zainteresowania tą problematyką¹²⁵. Sformułowanie jednej, wyczerpującej definicji zarówno dla usługi, jak i dla usług, jest utrudnione także z powodu pojawienia się nowych obszarów życia społecznego, w których usługi są świadczone, oraz innowacyjnych form ich świadczenia. Zdaniem F. Gallouja „usługi stanowią ciemną stronę ekonomii i teorii ekonomii. Jak średniowieczny las, to niebezpieczne miejsce. To niepokojący świat mitów i legend; świat rezydualny, „trzeci świat”, świat niematerialny i niemożliwy do wyrażenia. Jego mieszkańcy są nieproduktywni i wyobcowani: to świat kapłanów i „służących”; to niezmienny wszechświat, oporny na innowacje”¹²⁶. Nie oznacza to, że zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczesnych, nie były i nie są podejmowane próby zdefiniowania usługi i usług.

Wypada zacząć od teorii trzech sektorów, która została opracowana w XX wieku. W jej świetle struktura gospodarcza każdego społeczeństwa sprowadza się do trzech dziedzin: sektora pierwotnego (rolnictwo i leśnictwo, prymitywna produkcja), sektora produkcji oraz sektora usług. Ten ostatni jest sektorem rezydualnym. Takie ujęcie sprzyjało pomijaniu usług w ramach analizy ekonomicznej. Do dziś rezydualne (negatywne) definicje usług są typowym sposobem ujęcia usługi¹²⁷. Poza nimi w naukach ekonomicznych wyróżnia się

¹²⁴ M. Daszkowska, *Usługi. Produkcja, rynek, marketing*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 9.; K. Rogoziński, *Usługi rynkowe*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 29; S. Flejterski, R. Klóska, M. Majchrzak, w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), *Współczesna ekonomika usług*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 32; A. Mangani, *An economic analysis of rise of service marks*, JIPR 11(4)/2006, s. 250; J. R. Bryson, P. W. Daniels, w: J. R. Bryson, P. W. Daniels (red.) *The Handbook of Service Industries*, Cheltenham 2007, s. 4; D. Ilnicki, *Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań*, Rozprawy Naukowe IGRR, Wrocław 2009, s. 25; E. Szymańska, *Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji*, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1(73)/2015, s. 98 i n.; H. Meffert, M. Bruhn, K. Hadwich (red.), *Dienstleistungsmarketing. Grundlagen - Konzepte - Methoden*, 8. Auflage, Wiesbaden 2015, s. 2-3 i 15; M. Lotko, *Wieloaspektowość*, s. 258.

¹²⁵ D. Ilnicki, *Przestrzenne*, s. 25.

¹²⁶ F. Gallouj, *Innovation in services and the attendant old and new myths*, Journal of Socio-Economics, 2002/31, s. 137.

¹²⁷ W ich świetle wszystko to, co nie należy do sektora pierwszego i drugiego, powinno być klasyfikowane w ramach sektora usługowego. Do najbardziej reprezentatywnych przykładów definicji negatywnych trzeba

następujące typy (rodzaje) definicji usług¹²⁸: enumeratywne¹²⁹, konstruktywne, analityczne¹³⁰, i kontekstowe¹³¹. Usługę można zdefiniować także poprzez przeciwstawienie jej typowych cech przypisywanych przedmiotom materialnym¹³². W tym ujęciu usługę wyróżniają: niematerialny i nietrwały charakter (wiążący się z brakiem możliwości cyrkulacji usługi na rynku), interakcja usługobiorcy z usługodawcą, zróżnicowana jakość oraz zindywidualizowany charakter¹³³. Przytoczone typy definicji ujmują usługi z różnych perspektyw, a co za tym idzie, koncentrują się na odmiennych atrybutach. Można jednak dostrzec pewne cechy wspólne¹³⁴.

Przedewszystkim usługa jest rozumiana dwojako. Znacznie częściej ujmuje się ją jako działanie, aktywność, pewien proces, który trwa jakiś czas. Niekiedy usługę wyjaśnia się z perspektywy jej rezultatu. Po drugie, usługa służy zaspokojeniu potrzeb usługobiorcy. Z reguły sprowadzają się one do zmiany stanu osoby lub przedmiotu. Z uwagi na to, że usługi zaspokajają potrzeby społeczne, kwalifikuje się je jako produkty rynkowe. Po trzecie, usługę wyróżnia relacja między podmiotami stosunku usługowego. Stopień jej nasilenia jest różny. Zależy od rodzaju usługi. Nie ulega wątpliwości, że *uruchomienie* stosunku usługowego wymaga zaangażowania usługobiorcy. W przypadku produkcji towar wytwarza się niezależnie od woli potencjalnych kupujących. Popyt jest oczywiście czynnikiem wpływającym na wielkość produkcji, natomiast to wyłącznie od producenta zależy, czy zaspokoi potrzeby rynkowe. Usługi są z kolei podejmowane na skutek działania usługobiorcy. Po stronie usługodawcy zachodzi jedynie zdolność i gotowość do świadczenia.

zaliczyć tzw. klasyczną definicję usług O. Langego, zdaniem którego usługami są „wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służące do wytwarzania przedmiotów” – zob. *O. Lange*, *Ekonomia polityczna*, t. I: Zagadnienia ogólne, Warszawa 1978, s. 19.

¹²⁸ *M. Daszkowska*, w: *M. Daszkowska* (red.), *Zarys marketingu usług*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 9; *K. Rogoziński*, *Usługi*, s. 29-32.

¹²⁹ Usługa w ujęciu enumeratywnym jest definiowana przez wymienienie poszczególnych rodzajów działalności, tworzących w całości sektor usług. Tego rodzaju podejście ma walor praktyczny. Może także dostarczyć wskazówki, czym usługa/usługi jest/są poprzez próbę zidentyfikowania kryterium, na podstawie którego dany rodzaj działalności został uznany (bądź mógł zostać uznany) za usługowy. Z reguły definicje enumeratywne są definicjami urzędowymi i mają charakter autonomiczny, np. Polska Klasyfikacja Działalności.

¹³⁰ Definicje analityczne definiują usługę przez opis działań usługowych.

¹³¹ Definicje kontekstowe są osadzone w arbitralnie ustalonym uprzednio kontekście i z reguły traktują usługi jako pewien dodatek do dóbr materialnych; wśród definicji kontekstowych wyróżnia się definicje kompilacyjne – polegające na zestawieniu cech usług.

¹³² *K. Rogoziński*, *Usługi*, s. 30; *P. Kotler*, *Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola*, Northwestern University 1999, s. 426.

¹³³ *M. Daszkowska*, w: *Zarys*, s. 15; *K. Rogoziński*, *Usługi*, s. 30; *P. Kotler*, *Marketing*, s. 428-429.

¹³⁴ *J. Osiadacz*, *Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk*, PARP, Warszawa 2012, 19-20.

Należy przyjąć, że istotę usług najlepiej oddają definicje konstruktywne. Opisują one usługę z perspektywy trzech zjawisk – potencjału, procesu i wyniku. Połączenie trzech typów definicji zorientowanych na pewne cechy usługi w postaci teorii integracji fazowej umożliwia całościowe spojrzenie na usługę jako zjawisko ekonomiczne.

Zgodnie z definicją zorientowaną na potencjał, usługa to zdolność, a zarazem gotowość usługodawcy do wprowadzania pożądanых zmian u ludzi lub w obiektach¹³⁵. Przybiera ona postać obietnicy. Klient, gdy nabywa usługę, otrzymuje w pierwszej kolejności zapewnienie jej wykonania, nie jej wynik¹³⁶.

W świetle definicji zorientowanych na proces usługa jest czynnością, która służy zaspokojeniu potrzeb osób trzecich. Usługa jest wytwarzana i dostarczana do klienta na skutek działania czynnika lub czynników zewnętrznych. Są to w szczególności dobra należące do usługobiorcy, a także sam usługobiorca, którego udział może być aktywny bądź bierny (w zależności od charakteru czynności)¹³⁷. To usługobiorca, a nie usługodawca, dysponuje czynnikami zewnętrznymi. Jego działanie urzeczywistnia zdolności usługodawcy do świadczenia usługi. Dzieje się tak w momencie nawiązania kontaktu. Zdolność i gotowość usługodawcy bez aktywności usługobiorcy nie wystarcza do świadczenia usługi. Usługobiorca jest więc współtworzącym usługę¹³⁸. Świadczenie oraz konsumpcja zbiegają się w czasie i miejscu. Ta synchronizacja usługodawcy i usługobiorcy decyduje o bycie usługi¹³⁹.

Usługa w definicjach zorientowanych na rezultat (wynik) jest niematerialnym produktem, który zaspokaja potrzeby¹⁴⁰. Zwolennicy tego ujęcia zauważają, że w obrocie liczy się nie sama czynność, a jedynie jej rezultat. Przykładem definicji tego typu jest propozycja M. Daszkowskiej. Jej zdaniem usługa „jest użytecznym produktem niematerialnym, który jest wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej w procesie produkcji, przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich”¹⁴¹. Należy przy tym zastrzec, że niematerialny rezultat usługi polega na zaspokojeniu potrzeb usługobiorcy. Może ono jednak

¹³⁵ M. Daszkowska, *Usługi*, s. 18; H. Corsten, *Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungs-unternehmungen*, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1990, s. 18.

¹³⁶ J. Preiss, *Die Anwendung des markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes auf Dienstleistungsmarken*, Frankfurt am Main 2000, s. 9.

¹³⁷ M. Daszkowska, *Usługi*, s. 45.

¹³⁸ M. Gotsch, *Innovationsaktivitäten wissensintensiver Dienstleistungen. Die Markenmeldung als Indikator*, Wiesbaden 2012, s. 21.

¹³⁹ M. Bruhn, H. Meffert, K. Hadwich (red.), w: *Handbuch Dienstleistungsmarketing. Planung – Umsetzung – Kontrolle*, 2. Auflage, Wiesbaden 2019, s. 24.

¹⁴⁰ M. Daszkowska, *Usługi*, s. 51.

¹⁴¹ *Taż*, *Usługi w procesie reprodukcji społecznej, Rozprawy i Monografie nr 2*, Gdańsk 1987, s. 33.

prowadzić do zmian w świecie zewnętrznym. Przykładowo, jeżeli usługa fryzjerska polega na zmianie fryzury odbiorcy, to jej rezultatem nie jest nowa fryzura, a dobre samopoczucie odbiorcy. W tym aspekcie niematerialny i bezpośredni rezultat usługi dotyczy zawsze odbiorcy usługi. W działalności produkcyjnej bezpośredni rezultat ogranicza się do towaru.

Teoria integracji fazowej łączy wspomniane trzy elementy – potencjał, proces i rezultat. Usługę można uchwycić tylko jako wypadkową tych czynników. Rezultat usługi wynika bowiem zawsze z gotowości i zdolności usługodawcy do świadczenia usługi oraz z wprowadzenia przez usługobiorcę czynnika zewnętrznego, który uruchamia proces świadczenia. Usługę można zatem zdefiniować jako niezależne świadczenie związane z obietnicą działania (np. usługi ubezpieczeniowe) lub wykorzystaniem zdolności (np. usługi fryzjerskie) świadczone na skutek połączenia czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Połączenie tych czynników służy osiągnięciu korzystnych rezultatów z perspektywy odbiorcy.

Na zakończenie warto podkreślić, że cechy usług skonstruowane jako przeciwieństwo klasycznych cech towarów nie mają w dzisiejszym świecie charakteru absolutnego. Coraz częściej towary przybierają postać zdematerializowaną, podobnie jak coraz częściej odpadają pewne cechy tradycyjnie przypisywane usługom. Niematerialność usług stanowiąca podstawowe kryterium wyodrębnienia usług od towarów nie jest już tak bezwarunkowa jak była wcześniej. Spektakl teatralny może zostać utrwalony, a następnie wielokrotnie odtwarzany. Taki nośnik nadaje się do magazynowania i może stanowić przedmiot własności. Za każdym razem oglądający spektakl jest widzem tego samego wykonania, tzn. grupy czynności podejmowanych przez zespół aktorski. Podobnie nie jest już w każdym przypadku konieczna potrzeba zaistnienia fizycznej relacji między usługobiorcą oraz usługodawcą. Na skutek rozwoju technologicznego usługi są świadczone bez udziału człowieka. M. Kołodziejczak wskazuje, że „w Japonii (...) za dwa tysiące dolarów oferowane są humanoidy, których zadaniem jest dotrzymywanie towarzystwa starszym osobom – potrafią prowadzić rozmowę i wyczuć nastroje rozmówcy. Oferowane są nawet roboty odprawiające buddyjskie ceremonie pogrzebowe”¹⁴².

Z tych powodów coraz częściej proponuje się koncepcję kontinuum „towar – usługa”¹⁴³. W jej świetle każdy produkt rynkowy zawiera konglomerat wartości materialnych

¹⁴² M. Kołodziejczak, *Zmieniająca się natura usług. Studium usług produkcyjnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2019, s. 37.

¹⁴³ M. Gotsch, *Innovationsaktivitäten*, s. 23; P. Kotler, *Marketing*, s. 426-427.

i niematerialnych o różnym nasileniu. „Czyste” towary i usługi, tzn. produkty rynkowe o jednorodnej naturze, są dziś rzadkością. Zresztą, przy tej okazji, należy również wspomnieć o koncepcji produktu jako usługi (*product-as-a-service*). Ten model biznesowy polega na zastąpieniu jednorazowej transakcji, najczęściej sprzedaży rzeczy, usługą udostępnienia dostępu do rzeczy przez pewien czas za wynagrodzeniem. Ten model powszechnie wykorzystuje się w obrocie. W nauce ekonomii pojawiają się głosy postulujące skonstruowanie nowego paradygmatu usługi i usług¹⁴⁴. Do cech nowoczesnych usług zalicza się zwiększenie ich materialności, osłabienie nietrwałego charakteru, luźniejszy kontakt z usługodawcą oraz pogłębiającą się niejednorodność (heterogeniczność)¹⁴⁵.

§ 3. Pojęcie usługi w prawie cywilnym

Kodeks zobowiązań nie definiował usługi oraz świadczenia usług, choć używał tych pojęć. W tytule XI k.z. uregulowano nazwane umowy o świadczenie usług. Przewidziano także możliwość zawierania nienazwanych umów o świadczenie usług. Ich podstawą normatywną był art. 498 §2 k.z. Miał on następujące brzmienie: „Umowy o świadczenie usług, nieuregulowane jako szczególny rodzaj umowy, podlegają przepisom o zleceniu”. Przywołany przepis był wzorowany na art. 394 ust. 2 szwajcarskiego prawa obligacyjnego z 1911 r.¹⁴⁶. Kodeks zobowiązań nie zawierał przepisów wspólnych dla umów o świadczenie usług pomimo ich uregulowania w jednym tytule. W literaturze dokonywano natomiast ich podziału na dwie grupy¹⁴⁷: w ścisłym i szerokim znaczeniu. Do pierwszej kategorii zaliczano te umowy, których przedmiotem było wykonanie lub wykonywanie prac jednej osoby na rzecz drugiej (umowa o pracę, dzieło, zlecenie, pośrednictwo). Do drugiej należały umowy odnoszące się do pieczy nad cudzymi rzeczami (przechowanie, tzw. umowa hotelowa i depozyt nieprawidłowy).

Kodeks zobowiązań przejął z regulacji szwajcarskiej również szeroką konstrukcję zlecenia. Mogło ono dotyczyć „dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie”

¹⁴⁴ R. Wosiek, Innowacje w usługach: nowy paradygmat w dobie obecnej rewolucji technologicznej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 352, 2018, s. 279.

¹⁴⁵ *Ibidem*, s. 282 i n.

¹⁴⁶ Prawo szwajcarskie wyróżniało trzy zasadnicze typy umów o usługi: umowę o pracę (określaną też mianem umowy o usługi; *der Dienstvertrag*), zlecenie (*der Auftrag*) i umowę o dzieło (*der Werkvertrag*). Wśród nich za podstawowy typ uznawano zlecenie i z tego względu to zleceniu podlegały umowy nienazwane – zob. M. Sośniak, Umowy o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego, PiP 1981, z. 5, s. 62.

¹⁴⁷ Z. Żabiński, Systematyka umownych stosunków prawnych pod względem treści, SC 1972, t. XIX, s. 114-115.

(art. 498 §1 k.z.). Zlecenie mogło więc polegać na dokonaniu czynności faktycznej albo prawnej na rzecz dającego zlecenie. W świetle tak szerokiego zakresu przedmiotowego tej umowy, pojawiły się wątpliwości, czy zlecenie nie jest właściwą konstrukcją dla wszystkich umów o świadczenie usług¹⁴⁸. W praktyce przepisy o zleceniu stosowano wówczas, gdy dany stosunek nie odpowiadał innym nazwanym typom umów o świadczenie usług. Ponadto, na podstawie art. 498 §2 k.z. dopuszczano subsydiarne stosowanie przepisów o zleceniu do innych nazwanych umów z tytułu XI¹⁴⁹. Szerokie ujęcie zlecenia oraz dyspozycja z art. 498 §2 k.z. wpływały na rozumienie usługi, które wykraczało poza *dokonanie określonej czynności* z art. 498 §1 k.z. W doktrynie przyjmowano, że usługa to po prostu praca¹⁵⁰. Może ona polegać na czynnościach stanowiących przedmiot zobowiązań wynikających z umów z tytułu XI k.z. Usługą było więc określone działanie (czynność) dłużnika (usługodawcy) mające na celu zaspokojenie słusznego interesu wierzyciela (usługobiorcy).

W kodeksie cywilnym nie wyodrębniono w jednym tytule wszystkich typów umów o świadczenie usług. Poza przepisem art. 97 k.c.¹⁵¹ pojęcia *usługa* lub *świadczenie usług* można odnaleźć tylko w przepisach regulujących zobowiązania. Nie budzi to zdziwienia. To właśnie ta część prawa cywilnego reguluje społeczne formy wymiany towarów i usług o wartości majątkowej¹⁵². Na gruncie k.c. można wskazać dwie grupy przepisów odwołujące się do usług.

W większości przypadków to pojęcie wykorzystuje się w sposób techniczny dla określenia zachowania dłużnika. Wskazane przepisy (art. 395 §2¹⁵³, art. 577 §2¹⁵⁴, art. 720¹

¹⁴⁸ A. Szpunar, w: S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, część 2. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wydawnictwo PAN 1976, s. 389.

¹⁴⁹ M. Sośniak, Umowy, s. 62; F. Zoll, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948, s. 413; zob. także R. Szostak, Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, TPP 1/2012, s. 72.

¹⁵⁰ L. Ogiełło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1069, Katowice 1989, s. 76; L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szczególna, Warszawa 1938, s. s. 356.

¹⁵¹ „Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”.

¹⁵² W. Czachórski, w: A. Brzozowski, M. Saffjan, E. Skowrońska-Bocian (red.), Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 19.

¹⁵³ „W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie”

¹⁵⁴ „Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług”

§2 pkt 3¹⁵⁵, art. 764⁶ §1¹⁵⁶, art. 794 §1¹⁵⁷, przepisy dot. odpowiedzialności, prawa zastawu i przedawnienia roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, art. 861 §1¹⁵⁸ oraz art. 871 §1¹⁵⁹ k.c.) tworzą pierwszą grupę. W nauce podkreśla się, że pojęcie usługi w tych przypadkach nie obejmuje świadczeń, które polegają na zapłacie oraz świadczeń przenoszących prawo albo oddających rzecz (prawo) w czasowe używanie¹⁶⁰. Nie da się jednak zaprzeczyć, że pojęcie usługi ma charakter raczej techniczny, nie kryje się za nim konkretna i jednoznaczna treść. Obejmuje ono sytuacje, które trudno sprecyzować z wykorzystaniem funkcjonującej siatki terminologicznej. Sposób użycia tego pojęcia jest więc zbliżony do negatywnych definicji usługi w naukach ekonomicznych. W ich świetle wszystko to, co nie może zostać sklasyfikowane w ramach pozostałych sektorów gospodarki, należy do sektora usług. Ustawodawca postępuje podobnie w ramach kodeksowej regulacji. Przyczynami takiego zabiegu mogą być chęć uniknięcia nadmiernego zawężenia treści norm bądź kazuistycznego wyliczania sytuacji, w których można je zastosować. Potwierdzeniem tej tezy może być użycie terminu *usługa* w dwóch różnych znaczeniach w przepisach regulujących odpowiedzialność utrzymujących hotele. Według L. Ogiegly usługę należy rozumieć szeroko wówczas, gdy przepisy mówią o gościu, a więc o osobie korzystającej z usług hotelu lub podobnego zakładu. Usługą w tym znaczeniu jest każde świadczenie, do którego zobowiązuje się przedsiębiorstwo hotelowe (lub podobne)¹⁶¹. Węższe ujęcie usługi jest użyte przez ustawodawcę w tych przepisach, w których jest mowa o należnościach za mieszkanie, utrzymanie i usługi (art. 850 i 851 k.c.). Nie obejmuje bowiem świadczeń polegających na dostarczeniu mieszkania i utrzymaniu. Powołany autor przyjmuje,

¹⁵⁵ „Przez pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej należy rozumieć wynikające z tej lub innej umowy lub z innej czynności prawnej (...) koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy”

¹⁵⁶ „Strony mogą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ograniczyć działalność agenta mającą charakter konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej (ograniczenie działalności konkurencyjnej). Ograniczenie jest ważne, jeżeli dotyczy grupy klientów lub obszaru geograficznego, objętych działalnością agenta, oraz rodzaju towarów lub usług stanowiących przedmiot umowy”

¹⁵⁷ „Przez umowę spedycji spedytory zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem”

¹⁵⁸ „Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług”

¹⁵⁹ „Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika”

¹⁶⁰ L. Ogiegly, Usługi, s. 78.

¹⁶¹ *Ibidem*, s. 78-79.

że ta dwuznaczność mogłaby zostać usunięta, gdyby ustawodawca zamiast słowem *usługi* posłużył się wyrażeniem *innymi usługami*. Wówczas zwrot ustawowy przyjąłby brzmienie *należności za mieszkanie, utrzymanie i inne usługi*¹⁶². Przykład ten uwidacznia, jak ustawodawca niekonsekwentnie podchodzi do pojęcia *usługi* i nadaje mu różny zakres znaczeniowy, nawet w ramach przepisów regulujących tę samą problematykę.

Druga grupa przepisów dotyczy stosunków umownych, które można określić jako zobowiązania usług. Największe znaczenie ma art. 750 k.c. Zgodnie z jego treścią, do umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Brzmienie tego postanowienia nasuwa dwa spostrzeżenia.

Po pierwsze, występują w obrocie umowy o świadczenie usług, które stanowią typy umów nazwanych regulowane odpowiednimi przepisami prawa (kodeksowymi lub pozakodeksowymi). Taką okoliczność wyraźnie sugeruje fragment „do umów o świadczenie usług (...), które nie są uregulowane innymi przepisami (...)”. Po drugie, można skonstruować nienazwane umowy o świadczenie usług, do których w braku postanowień umownych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Ustalenie katalogu nazwanych umów o świadczenie usług, które są uregulowane w k.c., jest trudniejsze niż na gruncie k.z. Obecnie obowiązująca ustawa nie wskazuje jednoznacznie, jakie typy umów są zobowiązaniami usług – tak, jak czynił to k.z. w tytule XI. Ustawodawca świadomie rezygnuje z systematycznego układu poszczególnych typów stosunków zobowiązaniowych. Pozostawia kwestię systematyki typów umów doktrynie. Co jednak istotniejsze, prawodawca nie posługuje się pojęciem *usługa* na określenie przedmiotu zobowiązania w przepisach regulujących poszczególne typy umów. Wyjątkiem w tym zakresie jest art. 794 §1 k.c. Pojęcie usługi trzeba więc ustalić z odwołaniem do najbardziej klasycznych typów kodeksowych umów o świadczenie usług. Są to umowa spedycji oraz zlecenie¹⁶³. Przedmiot zobowiązania wynikający z umowy spedycji jest określony w art. 794 §1 k.c. jako wysyłanie, odbiór albo dokonanie innych usług związanych z przewozem przesyłki. Kwalifikacja zlecenia jako umowy o świadczenie usług nie budzi zaś żadnych wątpliwości.

¹⁶² *Ibidem*, s. 80.

¹⁶³ *Tenże*, w: J. Rajski (red.) System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2018, s. 639.

Analiza przedmiotu przytoczonych umów prowadzi do wniosku, że usługa oznacza czynności wykonywane przez jedną osobę dla drugiej na podstawie zawartej między nimi umowy¹⁶⁴. Usługa jest więc świadczeniem, a raczej ogólną nazwą świadczeń pewnego rodzaju, w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego. Te umowy można zbiorczo określić jako zobowiązania usług¹⁶⁵. Takie stanowisko prezentuje wielu przedstawicieli doktryny. Wśród nich można wskazać Z. Żabińskiego¹⁶⁶, M. Sośniaka¹⁶⁷, L. Ogieglę¹⁶⁸, R. Szostaka¹⁶⁹. Innymi autorami proponującymi podobne wyjaśnienie są Z. Radwański i J. Panowicz-Lipska¹⁷⁰, K. Czub¹⁷¹, A. Olejniczak¹⁷², M. Safjan¹⁷³ oraz M. Pecyna i F. Zoll¹⁷⁴. Różnice w ich poglądach są co do zasady nieznaczne. Na tym tle wyróżnia się propozycja P. Machnikowskiego. Jego zdaniem usługa nie jest postacią świadczenia. Według tego autora usługa jest dobrem, które nie ma niezależnego od dłużnika (usługodawcy) bytu i które odnosi się jedynie do świadczenia dłużnika¹⁷⁵. Wydaje się jednak, że akceptacja tego stanowiska prowadziłaby do pewnych trudności związanych z określeniem świadczenia. Jeżeli usługa jest dobrem, które odnosi się do świadczenia, to na czym to świadczenie ma polegać? Wydaje się, że w takim przypadku brak koniecznego elementu zobowiązania, jakim jest świadczenie.

¹⁶⁴ *Tenże*, Usługi, s. 78.

¹⁶⁵ *Ibidem*, s. 105.

¹⁶⁶ Z. Żabiński, *Systematyka*, s. 102.

¹⁶⁷ „Usługi (...) polegają na świadczeniu dla określonych osób i w ich interesie czynności przewidzianego rodzaju, bez uzależnienia faktu wykonania umowy od osiągnięcia wyniku wspomnianych czynności oraz bez powiązania ich świadczenia od łączącego strony stosunku służbowego lub stosunku pracy” – M. Sośniak, *Umowy*, s. 65.

¹⁶⁸ L. Ogieglę, *Usługi*, s. 78.

¹⁶⁹ R. Szostak dostrzega trudności w zdefiniowaniu usług. Wskazuje, że „w potocznym ujęciu usługi związane są ze świadczeniem pracy lub innych czynności podejmowanych bezpośrednio w celu zaspokojenia określonych potrzeb drugiej strony (od „usłużyć”), stąd przedmiot umowy o dzieło, obejmujący wyłącznie sam rezultat pracy, wyryka się już z tego pojęcia. Z drugiej strony nazywane niekiedy „usługami”: ubezpieczenie, poręczenie, gwarancja itd., nie mogą być sensownie zaliczone do grupy umów dotyczących usług” – R. Szostak, *Problem*, s. 69.

¹⁷⁰ „Usługami są czynności (działania) spełniane dla jakiejś innej osoby” – Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, *Zobowiązania – część szczegółowa*, Warszawa 2022, s. 165.

¹⁷¹ Zdaniem K. Czuba formą czynną świadczenia polegającą na czynieniu (*facere*) może być wykonanie usługi – K. Czub, w: M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2022, LEX, kom. do art. 353.

¹⁷² A. Olejniczak podkreśla, że świadczenie dłużnika może polegać na działaniu, a przykładem takiej postaci świadczenia jest wykonanie usługi – A. Olejniczak, w: A. Kidyba (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna*, wyd. II, Warszawa 2014, LEX, kom. do art. 353.

¹⁷³ M. Safjan jako przykład świadczenia, które przybiera postać czynności faktycznej wskazuje wykonanie usługi medycznej – M. Safjan, w: K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449*¹⁰, Warszawa 2020, Legalis, kom. do art. 353.

¹⁷⁴ M. Pecyna i F. Zoll proponują rozumieć przez świadczenie usług nie tylko wykonywanie pewnych czynności, ale również uzyskanie określonego rezultatu – M. Pecyna, F. Zoll, *Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym*, TPP 4/2014, s. 72.

¹⁷⁵ P. Machnikowski, w: K. Osajda (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna*, Warszawa 2019, s. 201.

Usługa może być świadczeniem jednorazowym bądź ciągłym, przy czym modelem preferowanym przez ustawodawcę¹⁷⁶ jest świadczenie jednorazowe. Usługa - jako świadczenie działania w rozumieniu art. 353 §2 k.c. - polega na czynieniu (*facere*), a nie na daniu (*dare*). Pojęcie to nie obejmuje wydania lub umożliwienia korzystania z rzeczy. Taki wniosek jest uzasadniony w świetle art. 395 §2 k.c.¹⁷⁷. Warto podkreślić, że na tym tle zarysowuje się odmiennność w porównaniu z rozumieniem usługi w naukach ekonomicznych. Usługą jest więc takie zachowanie się usługodawcy, które polega na podjęciu się przez niego konkretnych czynności prawnych bądź faktycznych. To zachowanie można określić jako uczynienie czegoś lub czynienie czegoś przez pewien czas. Usługodawca - jako dłużnik - powinien uskuteczniać zachowanie lub zachowania stanowiące usługi w trakcie trwania wężła obligacyjnego¹⁷⁸. Usługi mogą być odpłatne albo nieodpłatne. Mogą być czynnościami prawnymi (np. zlecenie), faktycznymi (np. przewóz) bądź grupą czynności prawnych i faktycznych (np. czynności podejmowane w ramach umowy agencyjnej zawierającej upoważnienie, o którym mowa w art. 758 §2 k.c.).

Zaprezentowane powyżej ujęcie usługi powoduje, że zwrot *świadczenie usług*, którym posługuje się nie tylko doktryna, ale również ustawodawca w art. 750 k.c., jest niefortunny. Usługa jest bowiem świadczeniem, a zatem przedmiotem zobowiązania. Zwrot *świadczenie usług* sugeruje, że przedmiotem świadczenia jest także usługa. Należy przypomnieć, że przedmiotem zobowiązania jest świadczenie dłużnika. Przedmiotem świadczenia jest z kolei dobro, do którego odnosi się świadczenie. Przedmiot świadczenia nie jest jednak koniecznym elementem zobowiązania¹⁷⁹. Wyróżnienie przedmiotu świadczenia ma jedynie walor poznawczy i pozwala na bliższe oznaczenie treści świadczenia¹⁸⁰. Powstaje pytanie, czy w każdej umowie o świadczenie usług można wyróżnić przedmiot świadczenia?

Już intuicyjnie można postawić tezę, że określenie przedmiotu świadczenia w zobowiązaniach usług może sprawiać trudności. Niektórzy autorzy stoją na stanowisku, że nie zawsze można wyodrębnić dobro, do którego odnosi się usługa¹⁸¹. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy samo zachowanie się dłużnika (usługodawcy) zaspokaja całkowicie

¹⁷⁶ Tak też M. Sośniak, Umowy, s. 64; A. Szpunar, w: System Prawa Cywilnego, s. 406.

¹⁷⁷ Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania, s. 165.

¹⁷⁸ *Ibidem*, s. 105-106.

¹⁷⁹ W. Czachórski, Zobowiązania, s. 46.

¹⁸⁰ Z. Radwański, A. Olejniczak, J. Grykiel, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2022, s. 41-42.

¹⁸¹ P. Machnikowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 201.

interes wierzyciela (usługobiorcy)¹⁸². Odosobniony pogląd prezentuje I. Karasek-Wojciechowicz. Punktem wyjścia jest założenie, że tylko w bardzo rzadkich przypadkach zachowanie usługodawcy nie odnosi się do jakichkolwiek obiektów zewnętrznych. Na przykładzie trzech umów – o usługi medyczne, o wykonanie koncertu oraz o usługi prawnicze – J. Karasek-Wojciechowicz upatruje przedmiotu świadczenia w konkretnym dobrze. Są nim czynności takie jak: zdiagnozowanie osoby, wykonanie koncertu oraz czynności prawnicze związane z konkretną sprawą¹⁸³. Wydaje się, że zasadniczą przeszkodą w akceptacji tego stanowiska jest utożsamianie przedmiotu zobowiązania z przedmiotem świadczenia. Czynności wskazane przez autorkę są bowiem usługami, czyli świadczeniami. Trudno zatem przyjąć, że przedmiot świadczenia jest identyczny z samym świadczeniem. Musi bowiem istnieć pewna rozdzielnosc między tymi dwoma elementami stosunku zobowiązaniowego. W przytoczonych przez autorkę przykładach można jednak zidentyfikować dobro, do którego odnosi się usługa, a przez to odróżnić świadczenie z jego przedmiotem. Przykładowo, w umowie o świadczenie usług leczenia dobrem tym jest stan usługobiorcy. Usługi mają na celu jego zdiagnozowanie i ewentualnie podjęcie czynności o charakterze terapeutycznym. Innym przykładem jest zbiór utworów, które są wykonywane w trakcie koncertu. To wreszcie konkretne sprawy, wymagające analizy prawniczej. Są to dobra istniejące niezależnie od czynności podejmowanych przez usługodawcę w ramach zobowiązania. Są one przedmiotem tych usług.

Warto jeszcze odnieść się do wątpliwości, czy dokonanie czynności prawnej na rzecz innej osoby może stanowić usługę, która jest przedmiotem nienazwanej umowy z art. 750 k.c. Ustawodawca w k.c. przyjmuje wąskie ujęcie zlecenia. Ogranicza je wyłącznie do dokonania czynności prawnej. Czy zatem takie samo świadczenie może charakteryzować zobowiązania usług innego typu? Ta kwestia nie jest jednoznacznie postrzegana w doktrynie. Należy jednak zauważyć, że umowa zlecenia jest właściwym typem umowy tylko wówczas, gdy wyeliminuje się inne umowy, których elementem jest dokonanie czynności prawnej. Chodzi o umowę agencyjną z pełnomocnictwem, umowę komisu oraz umowę spedycji¹⁸⁴. Jeżeli z kolei treść umowy nie daje się zakwalifikować do żadnego z nazwanych typów zobowiązań usług, to trzeba przyjąć, że jest to umowa, o której mowa w art. 750 k.c.

¹⁸² T. Dybowski, w: Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, część 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, Wydawnictwo PAN 1981, s. 73.

¹⁸³ I. Karasek-Wojciechowicz, w: P. Machnikowski (red.) Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC. Tom I. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis, kom. do art. 353.

¹⁸⁴ L. Ogiełło, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2020, kom. do art. 750, Nb 2.

Nie zmienia tego fakt, że jednym ze świadczeń jest dokonanie czynności prawnej¹⁸⁵. Trzeba podkreślić, że taka kwalifikacja jest uzasadniona jedynie w sytuacji, gdy przedmiot świadczenia nie odpowiada konstrukcji żadnej umowy nazwanej. Usługą jest wówczas dokonanie co najmniej dwóch czynności, w tym jednej o charakterze czynności prawnej¹⁸⁶. Jest tak, ponieważ nienazwana umowa o świadczenie usług nie może być ograniczona wyłącznie do czynności prawnych. W takim przypadku bowiem mowa o zleceniu. Przykładem nienazwanej umowy o świadczenie usługi, w której elementem świadczenia jest dokonanie czynności prawnej, jest tzw. depozyt adwokacki. Świadczenie polega na wpłacie przez klienta na rachunek adwokata kwoty pieniędzy z jednoczesnym zastrzeżeniem użycia tej kwoty przez adwokata na określony w umowie cel¹⁸⁷. Opisywane zagadnienie nie wpływa na ustalenie, czym jest usługa w świetle k.c. Nie budzi wątpliwości, że dokonywanie czynności prawnych jako przedmiot zlecenia jest rodzajem usługi. To, czy poza konstrukcją zlecenia mogą występować umowy, w których świadczenie jest takie samo, a do których przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio, jest kwestią drugorzędną z punktu widzenia tematu pracy.

Przyjmuje się, że nazwanymi umowami o świadczenie usług, które są uregulowane w k.c., są: zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło¹⁸⁸, umowa o roboty budowlane, umowa o naprawy gwarancyjne, przechowanie, tzw. umowa hotelowa oraz umowy składu, agencji, komis, przewozu i spedycji¹⁸⁹. Przedmiotem wszystkich tych kontraktów jest usługa. Przywołane typy umów znacznie się od siebie różnią. Niektóre z nich mogą mieć charakter powszechny (zlecenie, przechowanie), inne jednostronnie profesjonalny (komis, przewóz, spedycja, skład), a umowa agencyjna jest umową obustronnie profesjonalną. Wymienione umowy mogą być odpłatne albo nieodpłatne, przy czym niekiedy odpłatność jest elementem przedmiotowo istotnym (np. umowa o dzieło). Granice między poszczególnymi typami umów są płynne. Co za tym idzie, ich kwalifikacja nie zawsze jest oczywista¹⁹⁰. Największe kontrowersje wywołuje umowa o dzieło.

Do nienazwanych umów o świadczenie usług zalicza się różnego rodzaju kontrakty. Ich przedmiot jest bardzo różny. Można wskazać na umowy o świadczenie usług medycznych,

¹⁸⁵ M. Sośniak, *Umowy*, s. 66.

¹⁸⁶ L. Ogiegło, *Usługi*, s. 156 i n.

¹⁸⁷ *Tenże*, Kodeks, kom. do art. 750, Nb 4.

¹⁸⁸ Odmienne stanowisko w kwestii kwalifikacji umowy o dzieło zajmuje L. Ogiegło - zob. *tenże*, *Usługi*, s. 185-206.

¹⁸⁹ Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, *Zobowiązania*, s. 165; W. Czachórski, *Zobowiązania*, s. 432.

¹⁹⁰ wyr. SN z 03.11.2000 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 63.

umowy lombardowe, umowy sponsorskie, umowy outsourcingu, umowy zawierane w obrocie elektronicznym, takie jak: umowy o pozycjonowanie strony internetowej, umowy consultingu, umowy o pełnienie nadzoru nad czynnościami osób trzecich, umowy o zebranie (opracowanie) określonych informacji i ich udostępnienie oraz umowy o udostępnienie posiadanej dokumentacji, umowy o nauczanie lub wychowanie, umowy o naprawę lub konserwację przedmiotów oraz umowy o czynności pośrednictwa lub reklamy. Kwalifikacja niektórych z wyżej wymienionych kontraktów - jako umów nienazwanych kreujących zobowiązania usług z art. 750 k.c. - budzi wątpliwości.

Dla dalszych rozważań może mieć znaczenie jedna jeszcze kwestia poruszana w doktrynie. Dotyczy ona cyrkulacji usług w obrocie gospodarczym i możliwości zawierania umów o dystrybucję usług. Dominujący pogląd wyłącza usługi z zakresu przedmiotu wspomnianych umów¹⁹¹. Wskazuje się, że usługi mają nietrwały charakter, nie mogą być transportowane i w związku z tym nie można ich dystrybuować¹⁹². Umowa dystrybucyjna jest zatem typem umowy charakterystycznym dla obrotu towarowego. Zgodnie z innym poglądem, usługi mogą być przedmiotem umowy dystrybucyjnej. Zdaniem W.J. Kocota przedmiotem takiej umowy może być obrót usługami świadczonymi przez dostawcę i dalej odsprzedawanymi przez pośrednika działającego we własnym imieniu¹⁹³. Ta kwestia wzbudza zainteresowanie także w ramach prac zmierzających do zbliżenia prawa cywilnego na terytorium Unii Europejskiej¹⁹⁴. Dotyczy to chociażby DCFR. W świetle tego dokumentu, istnieje możliwość zawarcia umowy o dystrybucję usług - takich jak usługi muzyczne, dystrybuowane za pośrednictwem Internetu, oraz usługi informatyczne w zakresie rynku finansowego¹⁹⁵. Przykłady wskazane w DCFR skłaniają do pytania, co jest przedmiotem wymienionych umów? Na czym w rzeczywistości ma polegać usługa muzyczna, która ma być dystrybuowana za pośrednictwem Internetu? Czy w rzeczywistości nie chodzi po prostu o udostępnianie cyfrowych plików zawierających określoną treść? Jeżeli tak, to nie jest to usługa *muzyczna*. Zapewnienie dostępu do pewnych treści w Internecie

¹⁹¹ M. Krajewski, w: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego. Tom 5B. Prawo umów handlowych, Warszawa 2020, s. 208-209.

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ W.J. Kocot, w: W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Umowy nienazwane, Warszawa 2023, s. 272.

¹⁹⁴ Problem usług w prawie wspólnotowym analizuje m.in. Ch. Wendehorst – zob. Ch. Wendehorst, Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und künftigen europäischen Recht, Archiv für die civilistische Praxis, 2/3 (2006), s. 281-297; zob. także E. Tjong Tjin Tai, Services, including services of general interest, Tilburg Law School Private Law Working Paper 3/2015, s. 6 i n.

¹⁹⁵ D. Gatner, Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR), TPP 1/2014, s. 11.

jest natomiast zjawiskiem występującym już w obrocie. *Dystrybucja* usług w tym aspekcie może być rozpatrywana jako nowy typ umowy, który polega na udostępnieniu przestrzeni do łączenia dwóch stron kontraktu: usługodawcy i usługobiorcy.

Poczynione rozważania dają podstawę do sformułowania pewnych wniosków. Należy zwrócić uwagę na niekonsekwencję ustawodawcy w posługiwaniu się pojęciem *usługa*. Ten termin jest obarczony już na wstępie wieloznacznością. Liberalne podejście ustawodawcy, które polega na pragmatycznym korzystaniu z niego w ramach jednego aktu prawnego, utrudnia ustalenie, czym jest usługa. Wydaje się, że przez usługę należy rozumieć kategorię świadczeń polegających na uczynieniu czegoś lub czynieniu czegoś na rzecz innej osoby. Granicę między usługą (*facere*) a innym typem świadczenia (*dare*) wyznaczają czynności związane z władztwem nad rzeczą. Nie są one usługami.

§ 4. Pojęcie usługi w prawie Unii Europejskiej

W prawie pierwotnym Unii Europejskiej analizowane pojęcie ma istotne znaczenie. Swoboda świadczenia usług jest jedną z podstawowych swobód gospodarczych gwarantowanych w ramach rynku jednolitego. Państwa członkowskie mają obowiązek zniesienia wszelkich ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług, które wynikają z tego, że usługodawca ma siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo świadczenia usługi¹⁹⁶. Na gruncie prawa traktatowego usługi są normatywnie zdefiniowane. Zgodnie z art. 57 TFUE są to świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem, w zakresie, w jakim nie są uregulowane przepisami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób. Dalej przepis stanowi, że z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego prawa przedsiębiorczości, świadczący usługę może, w celu spełnienia świadczenia, wykonywać przejściowo działalność w państwie członkowskim świadczenia na tych samych warunkach, jakie państwo to nakłada na własnych obywateli. Usługi wymienione w tekście art. 57 TFUE obejmują działalność o charakterze przemysłowym oraz handlowym, działalność rzemieślniczą, a także wykonywanie wolnych zawodów. Z definicji usług są wyłączone usługi w dziedzinie transportu oraz bankowości i ubezpieczeń (art. 58 TFUE). Są to zatem usługi, tyle tylko, że nie podlegają one lub też podlegają w zmodyfikowany sposób przepisom dotyczącym swobody przepływu usług. Przywołana definicja usługi jest taka sama od wejścia

¹⁹⁶ wyr. TSUE z 25.07.2018 r., C-553/16, *TTL*, EU:C:2018:604, pkt 45.

w życie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 r. Nie uległa więc zmianie od niemal siedemdziesięciu lat.

Już pobieżna egzegeza art. 57 TFUE nakazuje zwrócić uwagę na sposób skonstruowania definicji omawianego pojęcia. Ustawodawca traktatowy przyjmuje negatywne ujęcie swobody świadczenia usług. Konkretny stan faktyczny ma być zatem najpierw rozpatrzony z perspektywy innych swobód. Dopiero gdy nie nadaje się on do objęcia ich zakresem, można go uznać za objęty swobodą świadczenia usług. W nauce podkreśla się wobec powyższego rezydualny charakter tej swobody¹⁹⁷. Co jednak istotne, TFUE nie ustanawia jakiegokolwiek hierarchii między poszczególnymi swobodami. Są one względem siebie równorzędne i w pełni niezależne. Prowadzi to do trudności w odróżnieniu konkretnych swobód, w szczególności swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości¹⁹⁸. Ta druga wraz ze swobodą przepływu pracowników są filarami swobody przepływu osób. Odpowiednia kwalifikacja ma znaczenie z punktu widzenia odmiennych skutków prawnych. W orzecznictwie TSUE zidentyfikowano kryteria różnicujące te swobody. Szczegółowa analiza tej problematyki wykracza poza zakres prowadzonych rozważań. Ta wzmianka służy podkreśleniu, że pojęcie usługi ma na gruncie traktatu swoje własne znaczenie, które jest uwarunkowane kontekstem i celem użycia. Okoliczności tych nie można pominąć w ramach analizy. Usługa, jak i swoboda świadczenia usług, są kategoriami wykorzystanymi przez prawodawcę unijnego do urzeczywistnienia jednolitej przestrzeni gospodarczej zbliżonej do tej panującej w rynku krajowym. Szerokie i otwarte pojęcie usługi pozwala osiągnąć ten cel. Eliminuje bowiem ryzyko, że dana sytuacja z elementem ponadnarodowym nie da się zakwalifikować w ramach jakiegokolwiek ze swobód.

Z perspektywy celu prowadzonych rozważań należy skierować uwagę na dwa aspekty. Pierwszy dotyczy normatywnej koncepcji usługi wypracowanej w orzecznictwie TSUE na gruncie prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Usługa - jako autonomiczne pojęcie prawa Unii Europejskiej - powinna być rozumiana w sposób jednolity¹⁹⁹. Drugi aspekt odnosi się

¹⁹⁷ M. Kożuch, Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik. Tom XVII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011, s. 3; I. Wróbel, Traktatowe pojęcie usługi w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, PiP 9/2014, s. 42; M. J. Elsmore, Intangible assets for intangible deliverables: trade marks at your service, JIPLP 2008, vol. 3, no. 9, s. 582.

¹⁹⁸ P. Horosz, Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Głosa 1/2008, s. 18 i n.

¹⁹⁹ I. Wróbel, Traktatowe, s. 37; P. Horosz, Swoboda, s. 23.

do relacji między usługami a towarami. Ujawnia się on wówczas, gdy porównanie dotyczy przedmiotu swobody przepływu towarów oraz swobody przepływu usług.

Zgodnie z traktatem, usługą jest świadczenie dostarczane czasowo o odpłatnym charakterze. W nauce wskazuje się obok czasowego charakteru i odpłatności kolejne dwie cechy usługi – niematerialność i legalność²⁰⁰. Ponadto, aby mówić o swobodzie świadczenia usług, musi wystąpić element transgraniczny. To cecha o charakterze podmiotowym, która dotyczy wszystkich swobód na rynku jednolitym²⁰¹. Transgraniczny charakter jest pochodną istoty swobód rynku wewnętrznego. Gwarancje wynikające ze swobód nie dotyczą sytuacji czysto wewnętrznych (krajowych), przez które rozumie się brak jakiegokolwiek łącznika zewnętrznego²⁰². Wspomniane ujęcie usługi nie może być przeniesione na grunt prawa znaków towarowych. Taką możliwość przekreślają już pierwsze dwie cechy: odpłatność i czasowość świadczenia. Usługa w prawie znaków może mieć charakter nieodpłatny. Ponadto, traktatowa definicja usługi służy urzeczywistnieniu idei jednolitego rynku na obszarze Unii. Różnica między swobodą świadczenia usług a swobodą przedsiębiorczości polega na innym ujęciu czasu świadczenia. Usługa ma czasowy i przejściowy charakter. Swoboda przedsiębiorczości może dotyczyć tych samych stanów faktycznych co swoboda świadczenia usług, np. działalności przemysłowej lub handlowej, o ile są one wykonywane stale. Z tego też względu ujęcie usługi w prawie pierwotnym Unii różni się od znaczenia tego pojęcia w innych gałęziach prawa.

Drugą kwestią jest relacja między usługą a towarem²⁰³. Przedmiotem każdej działalności może być świadczenie usług lub produkcja towarów. Z punktu widzenia rynku jednolitego są to dwa swobodnie przemieszczające się transgranicznie czynniki produkcji²⁰⁴. Traktat nie definiuje towaru, chociaż samo to pojęcie nie budzi tylu wątpliwości ile usługa. W nauce oba te przedmioty definiuje się równolegle, jednocześnie wskazując różnice między nimi. Tradycyjną cechą, która decyduje o bycie usługi, jest jej niematerialność²⁰⁵.

²⁰⁰ A. Cieśliński, M. Szwarc, w: D. Kornobis-Romanowska (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego, Warszawa 2020, s. 333; M. Kożuch, Swoboda, s. 26; M. Etel, Normatywna koncepcja usług ukształtowana w dorobku Unii Europejskiej, Forum Prawnicze 1(57)/2020, s. 24.

²⁰¹ E. Skrzydło-Tefelska, w: D. Miśsik, N. Półtorak, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89), Warszawa 2012, kom. do art. 57; M. Kożuch, Swoboda, s. 7; P. Horosz, Swoboda, s. 24; A. Cieśliński, M. Szwarc, w: System Prawa Unii Europejskiej, s. 306.

²⁰² *Ibidem*; zob. także wyr. ETS z 9.09.1999 r., C-108/98, *RI.SAN.*, ECLI:EU:C:1999:400.

²⁰³ I. Wróbel, Relacje między zakresami znaczeniowymi pojęć „towar” i „usługa” na gruncie prawa Unii Europejskiej, PPP 1/2014, s. 18;; M. J. Elsmore, Intangible assets, s. 582.

²⁰⁴ A. Cieśliński, M. Szwarc, w: System Prawa Unii Europejskiej, s. 335.

²⁰⁵ I. Wróbel, Relacje, s. 19.

Towar z kolei posiada cechy fizyczne. Przyjmuje się, że usługą jest wykonywanie na rzecz innego podmiotu pewnych czynności z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy świadczącego, które nie przybiera materialnej postaci²⁰⁶. Wśród przykładów usług wymienia się rozpowszechnianie audycji radiowych, działalność wypożyczalni filmów, działalność rzemieślniczą, wykonywanie zabiegów medycznych, loterie i gry losowe, przeprowadzanie audytów lub wykonywanie testamentów²⁰⁷. Kryterium materialnego charakteru nie zawsze jest decydujące, zwłaszcza w dobie digitalizacji przedmiotów materialnych. Trybunał stosuje funkcjonalne podejście. Towarami są energia elektryczna²⁰⁸ oraz gry komputerowe²⁰⁹, chociaż ich niematerialny charakter jest oczywisty.

Trudności dotyczą sytuacji, w których usługa jest połączona z towarem. Usługa może zostać utrwalona na nośniku. Należy wówczas odróżnić usługę oraz nośnik usługowy, który jest elementem towarowym i podlega swobodzie przepływu towarów. Przykładowo, transmisja sygnału telewizyjnego jest usługą, ale handel nagraniami jest objęty swobodą przepływu towarów. W niektórych przypadkach wyraźne odróżnienie usługi i jej nośnika może nie być możliwe. Należy wówczas ustalić, który element dominuje nad drugim. Jeżeli jeden z nich jest całkowicie drugorzędny wobec drugiego, to stosuje się przepisy o swobodzie przepływu świadczenia dominującego²¹⁰. Opisaną sytuację zilustrować można przykładem z orzecznictwa Trybunał mianowicie uznaje, że przedmioty materialne związane z organizowaniem loterii, takie jak kupony, formularze lub reklamy, nie są przedmiotem obrotu i nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od usługi, która polega na udziale w loterii²¹¹. Warto przytoczyć także stan faktyczny w sprawie *Levob Verzekeringen i OV Bank*²¹². Spór dotyczył dostarczenia programu informatycznego na nośnikach, przeniesienia własności nośników, przystosowania programu do potrzeb drugiej strony oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników kontrahenta. Powstała wątpliwość, czy do umowy należy stosować gwarancje wynikające ze swobody przepływu towarów czy usług. W wyroku Trybunał uznał, że dominującym świadczeniem była usługa, która polegała na dostosowaniu oprogramowania. Ustalenie nastąpiło z odwołaniem

²⁰⁶ *Ibidem*; M. Kożuch, Swoboda, s. 26.

²⁰⁷ A. Cieśliński, M. Szwarc, w: System Prawa Unii Europejskiej, s. 332.

²⁰⁸ wyr. ETS z 27.04.1994 r., C-393/92, *Gemeente Almelo and Others v Energiebedrijf IJsselmij*, ECLI:EU:C:1994:171.

²⁰⁹ wyr. ETS z 26.10.2006 r., C-65/05, *Commission v Greece*, ECLI:EU:C:2006:673.

²¹⁰ D. Mijsik, w: A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60), Kraków-Warszawa 2008, kom. do art. 28.

²¹¹ wyr. ETS z 24.03.1994 r., C-275/92, *H.M. Customs and Excise v Schindler*, ECLI:EU:C:1994:119.

²¹² wyr. ETS z 27.10.2005 r., C-41/04, *Levob Verzekeringen and OV Bank*, ECLI:EU:C:2005:649.

do okoliczności faktycznych sprawy. Trybunał wziął pod uwagę zakres świadczeń, koszt i czas trwania umowy. Z wyroku wynika, że modyfikacja towaru, która polega na jego dostosowaniu do potrzeb drugiej strony umowy, jest usługą. Nie ma znaczenia, czy w ramach umowy następuje przeniesienie własności rzeczy. Aby ustalić charakter świadczenia w złożonych przypadkach, należy porównać znaczenie wszystkich jego elementów²¹³. Jeżeli nie da się ustalić dominującego świadczenia, to należy oceniać stan faktyczny w świetle przepisów dotyczących obydwu swobód. Wówczas postanowienia dotyczące swobody przepływu usług stosuje się wyłącznie w zakresie usług, a te dotyczące swobody przepływu towarów mają zastosowanie wobec elementu rzeczowego. Taka możliwość jest wyjątkiem od zakazu kumulatywnego rozpatrywania jednego stanu faktycznego z perspektywy postanowień dotyczących dwóch i większej liczby swobód²¹⁴.

Należy zatem zastanowić się nad tym, czy ujęcie usługi w traktacie, choć nie odpowiada pojęciu usługi na gruncie ustaw prawnoznakowych, ma znaczenie? Należy opowiedzieć się za tezą, że pojęcie *usługi* w prawie traktatowym Unii Europejskiej ma swoje specyficzne znaczenie. Ustawodawca unijny posługuje się nim w celu wyczerpującej regulacji rynku jednolitego. Pozwala ono objąć postanowieniami traktatu każdą aktywność gospodarczą z elementem ponadnarodowym.

§ 5. Pojęcie usługi w prawie znaków towarowych

I. Charakter prawny klasyfikacji nicejskiej i jej znaczenie

Zgodnie z art. 19 konwencji paryskiej państwa związkowe mają prawo zawierania szczególnych porozumień w sprawach ochrony własności przemysłowej. Jedną z ważniejszych umów jest porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków podpisane w Nicei w 1957 r. Porozumienie ustanawia zasady jednolitego klasyfikowania towarów oraz usług i zobowiązuje sygnatariuszy do ich stosowania. Klasyfikacja co pięć lat podlega rewizji przeprowadzanej przez komitet ekspertów. Służy to dostosowaniu jej do zmieniającego się otoczenia gospodarczego i w założeniu ma zapewnić jej aktualność. Zgodnie z porozumieniem, klasyfikacja nie ma wiążącego charakteru w odniesieniu do oceny zakresu ochrony znaku oraz uznania znaków usługowych. Kwestia znaków usługowych znalazła swój wyraz w tekście porozumienia ze względu

²¹³ *Ibidem*, pkt 60.

²¹⁴ wyr. ETS z 22.01.2002 r., C-390/99, *Canal Satélite Digital*, ECLI:EU:C:2002:34.

na uwarunkowania historyczne. W 1957 r. niewiele państw przewidywało rejestracyjny system ochrony znaków usługowych. To postanowienie służyło zachęceniu państw do przystąpienia do porozumienia nicejskiego - pomimo tego, że nie uznawały one wówczas znaków usługowych. W doktrynie przyjmuje się, że klasyfikacja ma formalny charakter²¹⁵. Służy celom fiskalnym i administracyjnym.

Klasyfikacja nicejska zawiera dwie listy. Pierwsza obejmuje alfabetyczny wykaz towarów i usług, a druga – klasyfikację towarów i usług według klas. W obecnym, 10. wydaniu klasyfikacja składa się z 45 klas, spośród których pierwsze 34 są klasami towarowymi, a pozostałe 11 (kl. 35-45) - usługowymi. Analiza klasyfikacji prowadzi do wniosku, że wiele pojęć określających usługi ma funkcjonalny charakter. Istotnym elementem klasyfikacji są uwagi wyjaśniające do każdej z klas. Stanowią one normatywną część porozumienia nicejskiego (art. 1 ust. 2 pkt 1). Klasyfikacja od 2000 r. ma zamknięty, enumeratywny charakter. Wcześniej usługi, które nie odpowiadały opisem do żadnej wyraźnie wymienionej klasy, można było zaszeregować do ostatniej z nich jako *pozostałe usługi*. Od 2000 r. jest to już niemożliwe.

Chociaż klasyfikacja nie definiuje takich pojęć jak towar czy usługa, to wywiera istotny wpływ na kształtowanie tych pojęć i ich zakresów znaczeniowych. Wagę klasyfikacji podkreślił Trybunał Sprawiedliwości w wyroku *Netto Marken-Discount*²¹⁶. Zgodnie z nim, postanowienia dyrektywy muszą pozostawać w pełnej zgodzie z konwencją paryską i nie mogą wpływać na zobowiązania państw członkowskich, które wynikają z konwencji. W świetle tego orzeczenia nie można przyjąć takiej definicji znaku, która wykluczałaby możliwość jego rejestracji dla usług zawartych w klasyfikacji²¹⁷. W nauce zauważa się, że stanowisko Trybunału jest sprzeczne z niewiążącą naturą klasyfikacji nicejskiej. Niekiedy określa się pogląd Trybunału jako radykalny²¹⁸. Tym niemniej, uzasadniona jest teza, że klasyfikacja w porządku prawnym Unii Europejskiej wyznacza ramy pojęcia *usługa*.

Enumeratywny charakter klasyfikacji powoduje, że towary i usługi w systemie prawa znaków tworzą zamkniętą całość. Wszystkie towary i usługi stanowią całość dzieloną

²¹⁵ R. Skubisz, M. Trzebiatowski, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 394; J. N. Roberts, International trademark classification: a guide to the Nice Agreement, 5th edition 2017, s. XXVII; A. Kur, w: A. Kur, M. Senfleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017, s. 214.

²¹⁶ wyr. TSUE z 10.07.2014 r., C-420/13, *Netto Marken-Discount*, ECLI:EU:C:2014:2069.

²¹⁷ C-420/13, pkt 37.

²¹⁸ A. von Mühlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law in Europe, third edition, Oxford 2016, s. 99.

(*totum divisionis*), w ramach której wyróżnia się człony podziału (*membra divisionis*): towary i usługi²¹⁹. Niekiedy w nauce przyjmuje się, że jeżeli towar lub usługa nie odpowiadają opisom klas klasyfikacji nicejskiej, to nie może być substratem znaku²²⁰. Takie stanowisko - wzmocnione orzeczeniem Trybunału - ma istotną konsekwencję. W niektórych przypadkach rejestracja znaku dla towarów lub usług, które stanowią rzeczywisty przedmiot obrotu, jest niemożliwa. Zasygnalizowany problem można zilustrować przykładem. Nieruchomość jest rzeczą, która w świetle nomenklatury klasyfikacji powinna być towarem. Klasyfikacja nicejska nie przewiduje jednak takiego towaru. Dopuszcza możliwość rejestracji znaku dla usług związanych z nieruchomościami takich jak usługi budowania nieruchomości, finansowania ich czy konsultacji w zakresie nieruchomości. Same nieruchomości nie są jednak towarami. Przesądza to o braku możliwości rejestracji znaku towarowego przeznaczonego do odróżniania nieruchomości jako przedmiotu obrotu i rodzi konieczność zgłaszania oznaczeń dla usług związanych z nieruchomościami. Opisany stan skłania do refleksji, czy – przykładowo - znak zarejestrowany dla usług budowania nieruchomości jest używany w sposób rzeczywisty, jeżeli deweloper samodzielnie nie buduje nieruchomości, a jedynie wprowadza je do obrotu²²¹. Szczególna regulacja dotycząca używania znaku przez osoby trzecie za zgodą uprawnionego nie rozwiązuje tego problemu w sposób satysfakcjonujący. Należy bowiem zwrócić uwagę, że domy prefabrykowane są uwzględnione w klasyfikacji jako towary. Można argumentować, że towarem jest jedynie rzecz ruchoma, niemniej wydaje się, że dziś takie stanowisko jest przestarzałe. W nauce wyjaśnia się, że do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Trybunał, urzędy patentowe nie powinny rejestrować znaków dla nieruchomości. Analogicznie rzecz przedstawia się w odniesieniu do praw własności intelektualnej oraz papierów wartościowych. Obrót tymi przedmiotami jest usługą.

W doktrynie przyjmuje się, że usługą w świetle klasyfikacji nicejskiej jest po prostu aktywność (czynność)²²². Najistotniejsze znaczenie ma nota wyjaśniająca do usług dotyczących obróbki materiałów (kl. 40). Zgodnie z nią²²³ klasa 40. obejmuje m.in. usługi polegające

²¹⁹ Z. Ziemiński, Logika praktyczna, wyd. XXIII, Warszawa 2000, s. 57.

²²⁰ A. Nordemann-Schiffel, w: Ch. Rohnke, R. Ingerl, A. Nordemann-Schiffel (red.), *Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, 4. Auflage, BeckOK 2023, kom. do § 3, Nb. 16-17; A. Kur, w: A. Kur, V. v. Bomhard, F. Albrecht (red.), *Markenrecht*, 2. Auflage, BeckOK 2018, kom. do § 3, Nb. 73 i 77.

²²¹ A. Nordemann-Schiffel, w: *Markengesetz*, kom. do § 3, Nb. 16 -17.

²²² J. N. Roberts, *International*, s. XXVIII.

²²³ *Class 40 includes mainly services rendered by the mechanical or chemical processing, transformation or production of objects or inorganic or organic substances, including custom manufacturing services. For the purposes of classification, the production or manufacturing of goods is considered a service only in cases where it is effected for the account of another person to their order and specification. If the production or manufacturing is not being performed to fulfil an order for goods which meet the customer's particular needs, requirements, or*

na przekształcaniu lub wytwarzaniu przedmiotów lub substancji nieorganicznych lub organicznych, w tym usługi produkcyjne na zamówienie. Dla celów klasyfikacji, produkcja lub wytworzenie towaru są uważane za usługę tylko w przypadku, gdy są wykonywane na zamówienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami. Jeżeli wytwarzanie towaru nie służy zindywidualizowanym potrzebom zamawiającego, wówczas ma ono zazwyczaj charakter pomocniczy w stosunku do towarów będących przedmiotem handlu. Z treści objaśnień wynika, że działalność produkcyjna może być pod pewnymi warunkami usługą. Jest tak wówczas, gdy następuje na zamówienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami. Nota daje podstawy do przyjęcia, że działalność rzemieślnicza jest usługą w prawie znaków towarowych. Ma to znaczenie z uwagi na przyjmowany w doktrynie dychotomiczny charakter podziału na towary i usługi²²⁴. Każde dobro powinno dawać się przypisać do jednej z dwóch kategorii - towarów albo usług. Jest to przykład alternatywy rozłącznej. Jeden przedmiot nie może być towarem i usługą. Niekiedy jednak granica między towarem a usługą jest niewyraźna. Można wskazać trzy grupy takich sytuacji. Pierwsza dotyczy pośrednictwa, a w szczególności handlu detalicznego oraz hurtowego towarami lub usługami. Do drugiej należą czynności świadczone w ramach procesów produkcyjnych. Trzecią grupę stanowi działalność rzemieślnicza. Należy przy tym pamiętać, że na gruncie p.w.p. nie obowiązuje zasada związania znaku z przedsiębiorstwem. Zgłaszający nie musi prowadzić działalności gospodarczej w zakresie towarów lub usług objętych zgłoszeniem.

Udzielenie prawa na znak przeznaczony do odróżniania towarów i usług oznacza, że prawo to ma *mieszany* charakter. Jego przedmiotem jest znak towarowy w części dotyczącej towarów oraz znak usługowy w części dotyczącej usług. Wywołuje to określone skutki prawne. Jeden z nich jest szczególnie istotny na etapie nabycia prawa. Organ ma obowiązek zweryfikować, czy oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną zarówno dla towarów jak i usług wskazanych w zgłoszeniu. Może się okazać, że znak nadaje się do rejestracji jedynie w części dotyczącej towarów/usług, a w innej nie. W konsekwencji należy zastrzec, że teza o dychotomicznym charakterze podziału na towary i usługi nie wpływa na możliwość zgłoszenia znaku zarówno dla towarów, jak i usług.

specifications, then it is generally ancillary to the maker's primary commercial activity or goods in trade. If the substance or object is marketed to third parties by the person who processed, transformed or produced it, then this would generally not be considered a service.

²²⁴ J. Preiss, Die Anwendung, s. 28; M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 1; K.-H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 268; P. Ströbele, Praktische Erfahrungen mit dem neuen Zeichenschutz für Dienstleistungsmarken, GRUR 1981, s. 775.

Należy jednak postawić pytanie o celowość praktyki zgłaszania znaków zarówno dla towarów jak i usług. Ryzyka związane z rejestracją jednego znaku dla towarów i usług najlepiej zobrazować kilkoma przykładami. Jeżeli spółka, która świadczy usługi cateringowe, zamierza zgłosić znak to powinna rozważyć, czy oferowane przez nią świadczenia są towarami czy usługami. Te świadczenia z reguły polegają na przygotowywaniu posiłków zgodnie z wyborem klienta, pakowaniu ich i dostarczaniu gotowych posiłków pod drzwi wskazanego przez klienta lokalu. Czy taka spółka powinna zgłosić znak dla usług dostarczania żywności i napojów czy też dla gotowych posiłków? W pierwszym przypadku zgłoszone oznaczenie jest znakiem usługowym, a w drugim – znakiem towarowym. Można wskazać inny przykład. Podmiot zainteresowany zgłoszeniem znaku zajmuje się przetwarzaniem odpadów. W ramach działalności skupuje odpady od osób trzecich, przetwarza je, a następnie wprowadza do obrotu towary z recyklingu. Czy powinien zgłosić znak wyłącznie dla towarów albo wyłącznie dla usług, czy też dla towarów oraz usług? Decyzja, dla jakich przedmiotów – towarów lub usług – zgłosić znak, wpływa nie tylko na zakres weryfikacji zdolności rejestracyjnej znaku. Najistotniejsze znaczenie tej dystynkcji ujawnia się na płaszczyźnie treści prawa na znak. Zgodnie z zasadą specjalizacji, uzyskanie prawa daje wyłączność używania znaku tylko w odniesieniu do towarów lub usług wskazanych w decyzji o udzieleniu prawa. Z reguły w opisanych wyżej sytuacjach przedsiębiorcy zgłaszają znaki zarówno dla towarów, jak i usług²²⁵. Wydaje się jednak, że należy dążyć do precyzji w określaniu zakresu przedmiotowego prawa ochronnego i tam, gdzie jest to możliwe, jednoznacznie kwalifikować konkretne świadczenia.

Urząd Patentowy RP stosuje klasyfikację nicejską. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 2016 r.²²⁶ zgłaszający, sporządzając wykaz towarów, ma obowiązek wskazać klasy odnoszące się do określonych towarów zgodnie z aktualną klasyfikacją. W myśl art. 138 ust. 1 p.w.p., wskazanie towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony, jest jednym z obligatoryjnych elementów zgłoszenia. Zgłoszenie znaku dla towarów lub usług, które nie dają się przyporządkować do żadnej klasy klasyfikacji nicejskiej, jest brakiem formalnym zgłoszenia. Organ wzywa wówczas zgłaszającego do usunięcia braku pod rygorem umorzenia postępowania (§11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa RM z 8.12.2016 r.).

²²⁵ K. Hodkinson, *Service marks - some comments on the new Registry Work Manual*, EIPR 1987, 9(3), s. 74, 76.

²²⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.12.2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2053).

II. Uwagi prawnoporównawcze

1. Rozwiązanie prawa amerykańskiego

W ramach uwag wprowadzających wyjaśniono, że system ochrony znaków w Stanach Zjednoczonych opiera się na odmiennych od znanych na kontynencie zasadach. Przez długi czas jedyną podstawą nabycia prawa do znaku skutecznego na terytorium całego kraju było jego rzeczywiste używanie w obrocie międzystanowym. Rejestracja miała charakter deklaratoryjny. Stwarzała uprzywilejowaną sytuację prawną uprawnionego w razie sporu o naruszenie. W związku z tym zgłaszający musiał, dokonując zgłoszenia, przedłożyć próbki używania znaku. W toku postępowania rejestracyjnego urząd weryfikował, czy znak był używany w sposób rzeczywisty. Z tego względu decyzje, które są przywoływane w ramach rozważań, dotyczą najczęściej zagadnienia rzeczywistego używania znaku usługowego. Tym niemniej, ta kwestia jest silnie związana z podejmowanym zagadnieniem.

W nauce neguje się potrzebę formułowania ogólnej definicji usługi²²⁷. Sąd patentowy w jednym z wyroków stwierdził, że brak definicji usługi wynika z mnogości „usług, jakie ludzki umysł jest w stanie sobie wyobrazić. Termin ten, *ipso facto*, należy interpretować liberalnie”²²⁸. Usługa jest więc kategorią otwartą. Dzięki elastycznej formule można objąć tym pojęciem takie świadczenia, które dopiero się wykształcają lub których warunki obrotu odbiegają od standardowych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że warunkiem uznania świadczenia za usługę jest jego niezależna i samodzielna obecność w obrocie. Urząd amerykański potwierdził takie zapatrywanie w sprawie *The Procter & Gamble Company*²²⁹. W decyzji wskazano, że „dostarczanie mydła jest usługą świadczoną społeczeństwu; reklamowanie tego mydła, informowanie opinii publicznej przez dostawcę o zaletach tego produktu również jest usługą świadczoną społeczeństwu, ale jest oczywiste, że nie będą to usługi dla celów rejestracji domniemanego znaku usługowego”²³⁰. Odbiciem myśli zawartej w przywołanym orzeczeniu jest ujęcie usługi przedstawione w oficjalnym poradniku *TMEP*, który zawiera wytyczne dla pracowników urzędu w zakresie procedury rejestracyjnej znaków. Na gruncie tego dokumentu, aby mówić o usłudze, należy ustalić trzy kwestie.

²²⁷ J. T. McCarthy, McCarthy on Trade Marks, § 19:84; P. M. Schoenhard, Why Marks, s. 972.

²²⁸ wyr. CCPA z 27.04.1979 r., *American Intern. Reinsurance Co. v. Airco*, 570 F.2d 941, CCPA 1978.

²²⁹ dec. USPTO z 13.04.1953 r., *the Procter & Gamble Company*, 97 USPQ 78, 1953, WL 4960.

²³⁰ *Ibidem*.

Po pierwsze, usługa musi być rzeczywistą działalnością. Nie może to być jedynie idea, koncepcja lub pomysł. Przyjmuje się na przykład, że nazwa określonego procesu lub systemu *per se* nie jest usługą²³¹. Po drugie, usługa musi być kierowana do osób trzecich wobec usługodawcy. Ma zatem charakter świadczenia realizowanego na zamówienie lub na rzecz innych podmiotów. W pewnych przypadkach mogą pojawić się trudności z określeniem, czy świadczenie służy osobom trzecim czy samemu świadczącemu. Należy wówczas ustalić, że osoby trzecie są dominującymi odbiorcami tych usług. Warto wskazać przykłady sytuacji, które były niejednoznaczne. Spółka zajmująca się produkcją i wprowadzaniem do obrotu napojów bezalkoholowych zgłosiła znak *Pepper Man*²³² dla sponsoringu i obsługi usług konkursowych. Znak był umieszczany na artykułach promocyjnych związanych z loterią zorganizowaną dla kupujących napoje. Zdaniem urzędu, tego rodzaju działalność miała służyć promocji towarów. Sama loteria nie była usługą z uwagi na jej uzupełniający charakter. Urząd odmówił rejestracji znaku. W innej sprawie²³³ zgłaszającym była spółka związana w celu nabywania i rozwijania zasobów oraz innych interesów spółki dominującej. Spółka ustanowiła w ramach wewnętrznej struktury plan reinwestycji dywidend i zakupu akcji przez akcjonariuszy. Zgłoszony znak miał odróżniać usługi publicznego oferowania akcji, które obejmowały uczestnictwo przez kontrolę lub znaczną inwestycję w portfelu spółek z naciskiem na branżę hotelarską, nieruchomości, rozwoju zasobów i produkcji. Urząd w decyzji odmawiającej rejestracji wyjaśnił, że tego rodzaju aktywność to powszechna i rutynowa działalność korporacyjna. Nie jest adresowana do osób trzecich, a jedynie do akcjonariuszy, których ogół tworzy spółkę. Warunek, aby usługi były kierowane do osób trzecich, nie jest spełniony także w przypadku zgłoszenia znaku dla prowadzenia badań klinicznych przez przedsiębiorstwo produkujące produkty lecznicze²³⁴.

Po drugie, usługa ma różnić się jakościowo od czynności niezbędnych do sprzedaży własnych towarów lub świadczenia innych usług przez zgłaszającego²³⁵. W praktyce oznacza to, że nie są usługami czynności o charakterze wyłącznie pomocniczym. Warto dodać, że tę okoliczność traktuje się liberalnie. Urząd w jednej z decyzji wskazał, że nie ma „rozdzielenia między usługami ze względu na ich główny, uboczny lub pomocniczy

²³¹ wyr. CCPA z 19.04.1973 r., *Universal Oil Products Co.*, 476 F.2d 653, CCPA 1973.

²³² wyr. CAFC z 24.12.1987 r., *Dr Pepper Company*, 836 F.2d 508.

²³³ wyr. CAFC z 14.02.1985 r., *Canadian Pacific Limited*, 754 F.2d 992.

²³⁴ TMEP 1301.01(b)(vi).

²³⁵ *J. T. McCarthy*, *McCarthy on Trade Marks*, § 19:84.

charakter. Muszą to być po prostu usługi”²³⁶. W związku z tym fakt, że usługa służy sprzedaży innych towarów lub usług, nie powoduje, że nie nadaje się ona do bycia substratem znaku. Zdaniem urzędu, pomocniczy charakter usług nie wpływa na fakt, że „jest ona w mniejszym stopniu usługą ani nie sprawia, że znak używany w sprzedaży lub reklamie takiej usługi jest w mniejszym stopniu znakiem usługowym”²³⁷. Wobec tego tę cechę usługi ujmuje się z reguły od strony negatywnej. Aktywność nie jest usługą wówczas, gdy ma charakter całkowicie i powszechnie uboczny względem innych towarów lub usług.

W literaturze wskazuje się pomocnicze kryteria, dzięki którym można odróżnić usługi od czynności ich niestanowiących²³⁸. Należy ustalić, czy aktywność jest jedynie narzędziem, za pomocą którego podmiot prowadzi sprzedaż towarów albo świadczy inne usługi. W drugiej kolejności trzeba rozważyć, czy analizowana aktywność jest nierozzerwalnie związana z główną działalnością. Jeżeli podmiot nie podjąłby się tej aktywności, gdyby nie prowadził głównej działalności, to należy przyjąć, że nie jest to usługa. W ostatnim kroku bada się, czy ta aktywność ma niezależną wartość ekonomiczną. Innymi słowy, należy ustalić, czy jest oferowana samodzielnie w obrocie²³⁹. Testu tego nie spełniają na przykład czynności podejmowane przez producenta w trakcie procesów produkcyjnych, sprzedaż własnych towarów, promocja i reklama tych towarów, a także świadczenie usług naprawczych i gwarancyjnych wobec uprzednio zbytych własnych towarów²⁴⁰. Jeśli jednak wymienione czynności wykraczają poza zakres świadczeń normalnie przyjętych i oczekiwanych w danych stosunkach, to ich kwalifikacja może ulec zmianie. Należy bowiem uwzględnić całokształt okoliczności związanych z funkcjonowaniem podmiotu w obrocie. Przyjmuje się, że odpłatność i fakultatywność świadczenia są poważnymi wskazówkami do uznania go za usługę. Przykładowo, usługi naprawcze są z reguły świadczone w ramach gwarancji. Mają wyłącznie uboczny charakter wobec sprzedaży towaru. Tym niemniej, należy przyjąć, że są to usługi, jeżeli są oferowane jako dodatkowe, nieobowiązkowe i odpłatne świadczenie²⁴¹. Ocenę przeprowadza się z perspektywy właściwego kręgu odbiorców²⁴².

²³⁶ dec. TTAB z 4.01.1963 r., *JOHN BREUNER COMPANY*, 136 U.S.P.Q. 94, 1963 WL 7789.

²³⁷ *Ibidem*.

²³⁸ *J. T. McCarthy*, McCarthy on Trade Marks, § 19:87.

²³⁹ wyr. CAFC z 3.08.2012 r., *Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.*, 686 F.3d 1376, 1382, 103 U.S.P.Q.2d 1672.

²⁴⁰ *Ibidem*, § 19:89.

²⁴¹ dec. TTAB z 30.12.1980 r., *Otis Engineering Corp.*, 217 USPQ 278, 1982 WL 51981.

²⁴² wyr. CAFC z 2016 r., *Jobdiva, Inc.*, 843 F.3d 936, 942, 121 U.S.P.Q.2d 1122, 1126.

Rozwiązanie prawa amerykańskiego jest zatem mocno zakorzenione w tradycji prawa amerykańskiego. Niemniej, ze względu na fakt, że to właśnie *Lanham Act* jako pierwsze przewidywało ochronę prawnoznakową oznaczeń usług to rozwiązanie to stanowi podstawę koncepcji proponowanych w doktrynie praw krajowych państw europejskich.

2. Rozwiązanie prawa francuskiego

W doktrynie francuskiej nie poświęca się wiele uwagi pojęciu usługi oraz dystynkcji między towarami a usługami. Należy zatem odwołać się do poglądów, które zaprezentowano w okresie poprzedzającym wprowadzenie znaku usługowego do prawa znaków towarowych lub niedługo po wejściu w życie ustawy z 1964 r., która wprowadziła kategorię znaków usługowych.

Jednym z pierwszych autorów, który przedstawił stanowisko w tej kwestii, był C. E. Mascarenas. Zgodnie z jego poglądem, usługa to odpłatne świadczenie określonych czynności na rzecz klienta z wyłączeniem produkcji i sprzedaży²⁴³. Definicja ta ma charakter negatywny, ponieważ ogranicza zakres usług przez wyłączenie działalności produkcyjnej i handlowej. Należy zwrócić uwagę na zarobkowy charakter jako cechę definiującą usługę. Takie wąskie ujęcie budziło sprzeciw innych autorów²⁴⁴. Argumentowano, że są takie podmioty, które choć uczestniczą w życiu gospodarczym i mają interes w rejestracji własnych oznaczeń, to świadczą głównie - lub jedynie - usługi pod tytułem darmym. Podmioty - takie jak fundacje, organizacje sportowe, kulturalne lub humanitarne, które wykonują czynności na rzecz osób trzecich w obrocie - nie mogłyby zarejestrować używanych przez siebie oznaczeń. Zwraca również uwagę fakt, że działalność produkcyjna jest wyraźnie wyłączona z zakresu usług. Rozważano, czy dotyczy ono także świadczenia czynności produkcyjnych wykonywanych przez przedsiębiorców na zlecenie innych podmiotów²⁴⁵.

Własny pogląd w tym zakresie przedstawił także P. Mathely. Autor przyjął, że usługami są czynności wykonywane na rzecz i rachunek innej osoby²⁴⁶. Odpłatność nie jest cechą konieczną usługi. Pojęcie usługi nie obejmuje jednak wytwarzania oraz dostarczania przedmiotów materialnych. Zdaniem P. Mathely można wyróżnić dwie kategorie usług:

²⁴³ C. E. Mascarenas, *La marque de service*, Propriété Industrielle 1959, Etudes Générales, s. 137.

²⁴⁴ R. Dusolier, *La marque de service*, R.I.P.I.A. 59/1965, s.183; M.-A. Pérot-Morel, *Les marques*, s. 294-295.

²⁴⁵ M.-A. Pérot-Morel, *Les marques*, s. 294-295.

²⁴⁶ P. Mathely, *Le droit*, s. 83.

materialne oraz czyste²⁴⁷. Usługi materialne są związane z towarami i wpływają bezpośrednio na ich strukturę. Co istotne, towary poddane usługom nie stanowią przedmiotu własności świadczącego. Są to m.in. usługi budowlane, instalacyjne, wydobywcze, pakowanie i składowanie towarów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje lub czynności związane z władaniem rzeczami - takie jak najem lub dzierżawa. Usługi czyste nie dotyczą bezpośrednio przedmiotów materialnych ani nie wpływają na ich postać. Usługami czystymi są wszystkie te, których nie można zaliczyć do kategorii usług materialnych. Jest to więc kategoria rezydualna. Klasycznym przykładem takiej usługi jest świadczenie o intelektualnym charakterze, często realizowane przez osobę wykonującą wolny zawód. Dychotomiczny podział usług zaproponowany przez autora początkowo spotkał się z akceptacją doktryny. Potem został skrytykowany jako sztuczny i nieprecyzyjny²⁴⁸. Wskazywano na przykład, że usługi architektoniczne, które wydają się należeć do kategorii usług czystych, w wielu przypadkach oddziałują na obiekty materialne. Ich wynik często materializuje się w jakimś nośniku, który może być przedmiotem obrotu.

Przegląd poglądów zaprezentowanych we francuskiej nauce wypada zakończyć stanowiskiem M.-A. Pérot-Morel. Autorka wiąże usługę z podstawową funkcją znaku²⁴⁹. Znaki towarowe oraz usługowe służą odróżnieniu ze względu na pochodzenie handlowe konkretnego przedmiotu obrotu. W taki sposób realizują funkcję wskazywania pochodzenia. Znak usługowy służy odróżnieniu usługi jako konkretnego, niezależnego świadczenia o charakterze niematerialnym. Z tego względu należy przyjąć, że usługa musi uczestniczyć w konkurencji. Ma zatem stanowić przedmiot obrotu z perspektywy klienteli. Jeżeli tak jest, to wówczas nadaje się do bycia substratem znaku usługowego. Nie ma znaczenia, czy usługa jest świadczona w ramach procesów produkcyjnych. Jeżeli bowiem określone czynności mogą być oferowane osobom trzecim, choćby następowały w ramach produkcji, to należy przyjąć, że uczestniczą w konkurencji z czynnościami tego samego rodzaju świadczonymi przez inne podmioty. Autorka ujmuje więc usługę z innej strony: usługa powinna być rozumiana przede wszystkim jako przedmiot (substrat) znaku, który umożliwia pełnienie przez znak funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Pojęcie usługi ma znaczenie tylko wtedy, gdy da się ją zidentyfikować za pomocą oznaczenia. Aby to ustalić, należy odpowiedzieć

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ M.-A. Pérot-Morel, *Les marques*, s. 290.

²⁴⁹ M.-A. Pérot-Morel, *Les marques*, s. 296. Warto podkreślić, że już wcześniej w nauce szwajcarskiej zbliżony pogląd wyraził E. Fleury. Jego zdaniem, dystynkcja między towarami a usługami w prawie znaków towarowych powinna być określana z perspektywy odbioru danego dobra przez klientelę - zob. E. Fleury, *Les marques*, s. 57.

na pytanie, czy usługa jest kierowana do osób trzecich, a jeśli tak – to do kogo? Przykładowo, podmioty świadczące usługi produkcyjne na zamówienie osób trzecich kierują swoją ofertę nie do konsumentów produkowanych towarów, ale wobec ich producentów. Mogą się jednak zdarzyć przypadki graniczne. Niekiedy usługi świadczone w ramach procesów produkcyjnych wpływają na strukturę przedmiotów materialnych tak bardzo, że trudno o jednoznaczną kwalifikację. Należy wówczas rozważyć, czy oznaczenie odróżnia towar od innych towarów tego samego rodzaju czy też czynność realizowaną na nim²⁵⁰. Dotyczy to na przykład usług przetwórczych.

Koncepcja M.-A. Pérot-Morel czerpie z doktryny amerykańskiej. Kładzie bowiem nacisk na percepcję odbiorców jako okoliczność kluczową dla ustalenia, czy czynność jest usługą. Ten pogląd jest aprobowany przez innych autorów²⁵¹.

Problem usługi i jej zakresu znaczeniowego zyskał na nowo uwagę w ramach dyskusji nad handlem detalicznym i hurtowym towarami. W tym aspekcie zwraca uwagę podejście francuskiego urzędu patentowego sprzed wyroku prejudycjalnego w sprawie *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*. Organ nie uznawał sprzedaży detalicznej towarów jako usługi niezależnej od towaru²⁵². Przyjmował, że nie jest to usługa, ale jedynie aktywność²⁵³. Sugeruje więc różnicę między tymi pojęciami. Przedstawiona kwestia jest przedmiotem analizy w dalszej części pracy.

3. Rozwiązanie prawa niemieckiego

Pojęcie usługi budzi zainteresowanie w piśmiennictwie niemieckim. Przegląd poglądów wypada rozpocząć od stanowiska R. Schreiner. Jego zdaniem, usługą jest działalność handlowa, naukowa lub artystyczna oferowana zazwyczaj za wynagrodzeniem, o ile tylko posiada niezależne znaczenie gospodarcze i nie jest związana pierwotnie z produkcją lub dystrybucją dóbr materialnych²⁵⁴. Charakter usługi należy ustalić z odwołaniem do dwóch kryteriów. Po pierwsze, usługą jest jedynie czynność podejmowana w obrocie gospodarczym. Kategoria ta nie obejmuje aktywności realizowanych na własny użytek, wewnątrz przedsiębiorstwa. To kryterium pozwala odróżnić usługi od innych czynności z perspektywy

²⁵⁰ *Ibidem*, s. 299-300.

²⁵¹ A. Chavanne, J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1976, s. 226.

²⁵² M. Grabrucker, Marks for retail services – an example for harmonizing trade mark law, IIC 34(5)/2003, s. 508.

²⁵³ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*. Tome 1, 2. édition, Paris 2009, s. 197-198.

²⁵⁴ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 123.

odbiorców²⁵⁵. Po drugie, usługa powinna posiadać niezależną wartość gospodarczą. Usługa ma stanowić przedmiot obrotu. Nie może zatem być czynnością wyłącznie pomocniczą względem innych towarów bądź usług²⁵⁶. Jeżeli aktywność pełni służebną rolę, to jest pochłaniana przez główny przedmiot działalności. Nie jest dostrzegana przez odbiorców. Autor, konkretyzując drugie kryterium, dokonuje rozróżnienia na usługi oraz czynności pomocnicze. Te drugie nie są usługami. Służą one bezpośrednio i wyłącznie sprzedaży towarów. Czynności pomocnicze nie wykraczają poza to, czego odbiorcy zwykle oczekują jako czynności dodatkowej do głównego świadczenia²⁵⁷. Przykładowo, transport towarów przez sprzedającego do miejsca wyznaczonego przez nabywcę nie jest niezależną czynnością wobec sprzedaży tego towaru, a przez to nie jest usługą²⁵⁸. Podział na usługi pomocnicze oraz główne zaczerpnięto z prawa amerykańskiego.

Zgodnie z prezentowanym poglądem ocena obu kryteriów powinna być przeprowadzana z perspektywy potencjalnych i rzeczywistych nabywców. Percepcja odbiorców ma decydujące znaczenie. Można to zilustrować przykładem. Organizowanie branżowych wystaw przez producenta towarów służy zwykle promocji tych towarów i przez to ma pomocniczy charakter. Jeżeli jednak swoją ofertę poza organizatorem prezentują także jego konkurenci, a w programie przewiduje się prelekcje, wykłady lub inne aktywności, to należy przyjąć, że jest to usługa o niezależnym znaczeniu gospodarczym.

Autor wyodrębnia trzy kategorie usług: usługi materialne, czyste (klasyczne) oraz usługi świadczone przez przedstawicieli wolnych zawodów. Usługi materialne polegają na przetwarzaniu i obróbce towarów, ich usuwaniu, transportowaniu lub przechowywaniu. W ujęciu R. Schreiner'a usługi materialne stanowią niejednorodną kategorię, która obejmuje zachowania świadczone przed wprowadzeniem towaru do obrotu (można je określić mianem usług produkcyjnych) oraz świadczone po wprowadzeniu towaru na rynek. Te pierwsze są świadczone w ramach procesu produkcyjnego i przyczyniają się do wytworzenia produktu końcowego. Nie są usługami, jeżeli są podejmowane przez przedsiębiorcę wewnątrz własnego przedsiębiorstwa. Mają wówczas wewnętrzny charakter – nie są przedmiotem obrotu. Pozostają bez znaczenia dla odbiorców gotowych towarów. W przeciwieństwie do

²⁵⁵ *Ibidem*, s. 117; zob. także J. Preiss, *Die Anwendung*, s. 31; K.-H. Fezer, *Markenrecht*, kom. do § 3, Nb. 267.

²⁵⁶ *Ibidem*, s. 136 i n.; P. Ströbele, *Praktische*, s. 776; M. Grabrucker, *Braucht die Dienstleistungsgesellschaft die Einzelhandelsmarke?*, GRUR 2001, s. 624.

²⁵⁷ *Ibidem*, s. 139.

²⁵⁸ *Ibidem*, s. 123.

tych czynności, usługi produkcyjne świadczone na rzecz osób trzecich są przedmiotem obrotu. Ich odbiorcami są producenci towarów końcowych. Przykładem mogą być usługi takie jak przetwarzanie półproduktów, które konkurują z innymi czynnościami tego samego rodzaju. Nie uczestniczą w konkurencji z gotowymi towarami, ale z innymi usługami przetwarzania półproduktów. Są to więc usługi o niezależnym znaczeniu gospodarczym²⁵⁹.

Można także wskazać inny przypadek. Podmiot może nabywać surowce, przetwarzać je i następnie wprowadzać do obrotu tak przetworzone półprodukty w celu wykorzystania przez osoby trzecie do produkcji złożonych wytworów. Powstaje wątpliwość, czy przedsiębiorca prowadzący działalność przetwórczą taką, jak opisana, świadczy usługi czy oferuje towary. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić, co jest przedmiotem obrotu. W opisanym przykładzie jest to przetworzony półprodukt, a zatem towar. Można przyjąć inną kwalifikację, gdy przedsiębiorca zarówno wprowadza do obrotu przetworzone półprodukty, jak i przetwarza na zamówienie surowce dostarczone w tym celu przez inne osoby. W takim przypadku należy przyjąć, że przedsiębiorca produkuje towary (półprodukty), jak i świadczy usługi (przetwórstwo).

Usługi świadczone po wprowadzeniu towaru do obrotu polegają na modyfikowaniu jego właściwości. Stanowią one zwykle własność innego podmiotu niż świadczący usługę. Co istotne, po wyświadczeniu usługi towary zwraca się ich właścicielowi bądź posiadaczowi²⁶⁰. Przykładem są usługi świadczone przez warsztaty samochodowe lub pralnie.

Drugi rodzaj usług to usługi klasyczne. Nie są one związane z towarami, ich sprzedażą lub dalszą dystrybucją. Zalicza się do nich usługi ubezpieczeniowe, bankowe lub reklamowe świadczone na rzecz osób trzecich. Dystynkcja między tymi usługami a towarami nie sprawia większych trudności. Trzecia kategoria usług sprowadza się do klasycznych usług wyróżnianych ze względu na podmiot je świadczący. Są one realizowane przez osoby wykonujące wolne zawody. Tę kategorię autor wyróżnił z uwagi na przyjmowane wówczas w doktrynie prawa handlowego stanowisko, zgodnie z którym wykonywanie wolnych zawodów nie jest działalnością gospodarczą. Ponadto, samorządowe regulacje etyczne często ograniczały możliwość reklamowania usług. W nowszej literaturze wykonywanie wolnych zawodów stanowi przykład klasycznej usługi²⁶¹.

²⁵⁹ *Ibidem*, s. 125-126.

²⁶⁰ *Ibidem*, s. 124.

²⁶¹ *J. Preiss, Die Anwendung*, s. 39-40.

Wydaje się, że odrębną grupę klasycznych usług tworzą usługi związane z władztwem nad przedmiotami materialnymi. Są one świadczone w ramach umów najmu, użyczenia, pożyczki lub leasingu²⁶². Wskutek zawarcia tych umów nie dochodzi do przeniesienia prawa. Usługa polega zatem, najogólniej mówiąc, na udostępnieniu przedmiotu do używania przez osobę trzecią.

Rozważania R. Schreiner'a mają duże znaczenie. Kryteria odróżnialności w obrocie gospodarczym oraz niezależnej wartości ekonomicznej usługi oceniane z perspektywy właściwego kręgu odbiorców pozwalają wytyczyć dość wyraźną granicę pomiędzy towarem a usługą. Należy jednocześnie zauważyć, że autor traktuje usługę jako świadczenie pomiędzy produkcją, która jest sferą zastrzeżoną dla znaku towarowego, a czynnościami pomocniczymi, które nie są usługami²⁶³.

Spośród poglądów prezentowanych w niemieckiej doktrynie warto przywołać stanowisko K.-H. Fezera. Ten autor przyjmuje dychotomiczny podział substratów znaku. Znak może odróżniać towar albo usługę. W związku z tym są to kategorie alternatywne i opozycyjne wobec siebie. Takie założenie pozwala na postawienie dwóch tez. Po pierwsze, każde dobro oferowane w obrocie może stanowić substrat znaku. Po drugie, może ono przyjąć postać towaru albo usługi. Jedno i to samo dobro nie może być jednocześnie towarem i usługą. W każdym przypadku trzeba ustalić, czy dobro jest towarem czy usługą. W tym celu należy odpowiedzieć na pytanie, co jest przedmiotem obrotu z perspektywy właściwego kręgu odbiorców: materialny towar czy niematerialna usługa²⁶⁴. Warto zauważyć, że poglądy K.-H. Fezera ewoluowały w czasie. Początkowo zgadzał się on z R. Schreinerem, że czynności pomocnicze są wyłączone z zakresu usług z uwagi na brak ich niezależnego charakteru²⁶⁵. Po przesądzeniu tej kwestii przez wspólnotowy trybunał zrewidował swoje stanowisko. Obecnie K.-H. Fezer proponuje, aby ogół usług podzielić na trzy kategorie: materialne, czyste oraz usługi handlu detalicznego i hurtowego towarami lub usługami (*Handelsdienstleistungen*)²⁶⁶. Ostatnia grupa obejmuje ogólną usługę handlową oraz usługi szczegółowe. Do ogólnej usługi handlowej zalicza się sortowanie asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży, prezentację asortymentu i proponowanie różnych świadczeń

²⁶² R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 131 i n.

²⁶³ M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 89.

²⁶⁴ K.-H. Fezer, *Markenrechtliche Produktabgrenzung zwischen Ware und Dienstleistung Zur markenrechtlichen Produkteigenschaft von Leasing, Computersoftware und Franchising*, GRUR Int. 1996, s. 445.

²⁶⁵ *Ibidem*, s. 446.

²⁶⁶ *tenże*, *Markenrecht*, kom. do § 3, Nb. 264.

mających na celu skłonienie konsumenta do dokonania zakupu tych towarów u danego sprzedawcy, a nie u jego konkurenta. Pozostałe czynności świadczone w ramach działalności handlowej są szczegółowymi usługami handlowymi. W świetle systematyki proponowanej przez K.-H. Fezera usługi handlu detalicznego i hurtowego są szczególnym typem substratu znaku, który nie da się przyporządkować do kategorii usług materialnych oraz czystych.

III. Pojęcie usługi w prawie unijnym i orzecznictwie TSUE

Pojęcie usługi w prawie Unii Europejskiej jest rozpatrywane przede wszystkim na płaszczyźnie swobód rynku wewnętrznego. Z punktu widzenia prawa znaków towarowych istotne jest jednak inne ujęcie usługi – jako przedmiotu chronionego oznaczenia (znaku towarowego dla usług). Kluczowe dla koncepcji usługi w prawie znaków towarowych są dwa wyroki prejudycjalne wydane przez Trybunał Sprawiedliwości. Dotyczą one usług handlu detalicznego towarami (*Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*²⁶⁷) oraz usługami (*Netto Marken-Discount*²⁶⁸). Mają one uniwersalne znaczenie dla poruszanego zagadnienia, pomimo tego że odnoszą się do konkretnego rodzaju usług. Najpierw należy jednak wyjaśnić, na czym polegają usługi handlowe.

Działalność handlowa polega na pośredniczeniu w obrocie towarami²⁶⁹. Ma na celu zwiększenie użyteczności oferowanych dóbr²⁷⁰. W piśmiennictwie rozważa się, czy przez pojęcie działalności handlowej należy rozumieć jedynie pośrednictwo w sprzedaży towarów czy też obejmować nim także inne tytuły, na podstawie których dochodzi do przeniesienia własności²⁷¹. Przyjmuje się natomiast co do zasady, że handel nie obejmuje pośrednictwa w obrocie usługami²⁷². Przedsiębiorcy trudniący się handlem nie ingerują w przedmioty stanowiące przedmiot obrotu, nie modyfikują ich właściwości ani nie wprowadzają zmian w oznaczeniach, którymi są one opatrywane. Ich działalność

²⁶⁷ wyr. ETS z 7.07.2005 r., C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECLI:EU:C:2005:425.

²⁶⁸ C-420/13.

²⁶⁹ D.M. Lewison, *Retailing*, Prentice Hall, 5th edition, New Jersey 1994, s. 5.

²⁷⁰ P. Dobski, Jakość usługi handlowej w opinii klientów indywidualnych w świetle badań empirycznych, *Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu*, 2011 (177), s. 25.

²⁷¹ M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 9-10.

²⁷² *Ibidem*, s. 9; M. Grabrucker, M. Schmidt-Kessen, Neues zur Einzelhandelsdienstleistungsmarke: Schutz für Handel mit Dienstleistungen und für das Ladengeschäft?, *GRUR* 2013, s. 868; odmiennie P. Kotler, *Marketing*, s. 429.

- w głównej mierze - polega na sortowaniu towarów, ich prezentacji oraz pakowaniu²⁷³. Z tego względu handel nie obejmuje działalności rzemieślniczej i rolniczej. Wymagają one bowiem podjęcia czynności oddziałujących na przedmiot materialny. Działalność handlowa dotyczy ruchomych dóbr materialnych. Pośrednik nie prowadzi działalności produkcyjnej, ale odpłatnie – we własnym imieniu i na własny rachunek - przenosi własność towarów na inne podmioty. Ponosi ryzyko gospodarcze wynikające z prowadzonej działalności. Oferuje towary jednorodnjajowe pochodzące z różnych źródeł – nie jest zatem związany z jednym producentem towarów²⁷⁴.

Usługa handlowa może mieć charakter hurtowy lub detaliczny. W pierwszym przypadku podmioty handlujące nabywają towary od producenta, po czym sprzedają je lub w inny sposób przenoszą ich własność na osoby trzecie, którymi nie są prywatne gospodarstwa domowe²⁷⁵. Mogą to być dalsi sprzedawcy, użytkownicy komercyjni lub inne instytucje. Handel detaliczny jest natomiast ukierunkowany na prywatne gospodarstwa domowe. Podmioty świadczące usługi handlu detalicznego dostarczają zatem towary użytkownikom końcowym. Są to supermarkety, galerie handlowe, domy towarowe lub sklepy specjalistyczne. Handel - zarówno hurtowy, jak i detaliczny - może odbywać się za pośrednictwem Internetu (*e-handel*; ang. *e-commerce*). Służą temu platformy sprzedażowe oraz portale ogłoszeniowe lub aukcyjne, które umożliwiają wymianę dóbr. Działalność handlowa jest adresowana do producentów oraz do użytkowników, czyli konsumentów²⁷⁶. Producent, korzystając z pośrednictwa, może dotrzeć do nowych źródeł zbytu produkowanych dóbr. Konsument ma zaś możliwość wyboru spośród różnych dóbr jednorodnjajowych w dogodnych dla siebie warunkach. Pośrednik jest więc kolejnym podmiotem, który uczestniczy w procesie cyrkulacji dóbr w obrocie.

Z perspektywy prawa znaków towarowych do czasu wydania wyroku C-418/02 usługa handlowa była utożsamiana z aktem zawarcia umowy sprzedaży bądź innej czynności prawnej przenoszącej własność towaru²⁷⁷. Z tego względu przyjmowano, że usługi handlowe są czynnościami o wyłącznie pomocniczym charakterze. Nie są więc usługami. Jeszcze w latach 90. XX wieku w większości państw europejskich odrzucano możliwość

²⁷³ M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 9.

²⁷⁴ *Ibidem*, s. 13.

²⁷⁵ *Ibidem*, s. 6 i n.

²⁷⁶ P. Dobski, Jakość, s. 24.

²⁷⁷ M. Grabrucker, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft, s. 623; *taż*, Zur Praxis der Eintragung einer Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel - ein internationaler Überblick, GRUR Int. 2002, s. 995.

rejestracji znaku dla usług handlowych²⁷⁸. Takie stanowisko zajmował także OHIM²⁷⁹. W 7. wydaniu klasyfikacji nicejskiej z 1997 r. w objaśnieniach do klasy 35. wskazano, że obejmuje ona gromadzenie, na rzecz osób trzecich, różnych produktów (z wyłączeniem transportu) w celu umożliwienia klientom ich wygodnego oglądania i kupowania. Zastrzeżono, że nie dotyczy to czynności świadczonych przez przedsiębiorstwa, których główną funkcją jest sprzedaż towarów. Przykładem takiego podmiotu jest przedsiębiorca handlowy²⁸⁰. O ile takie podejście mogło znaleźć akceptację w dawnych realiach ekonomicznych, o tyle z biegiem czasu okazało się, że usługa handlowa jest czymś więcej niż tylko aktem przenoszącym własność dobra. Podmioty świadczące takie usługi konkurują między sobą o klientów i to pomimo faktu, że oferują do sprzedaży zasadniczo ten sam produkt²⁸¹. Ich działania mają na celu skłonienie konsumenta do skorzystania z ich oferty i nabycia produktu właśnie od nich, a nie od ich konkurentów. Usługa handlowa w szerokim ujęciu obejmuje zatem - poza przeniesieniem własności przedmiotu - inne czynności. Wśród nich należy wskazać zestawianie oraz prezentację asortymentów. Ponadto, wielu przedsiębiorców handlowych świadczy dodatkowe usługi. Mogą one być związane z nabytymi przedmiotami, ale nie muszą być do nich ograniczone. Przykładowo, oferowane usługi naprawcze mogą odnosić się do każdego towaru danego rodzaju, a nie tylko do towarów nabytych w konkretnym miejscu. Są one świadczone przed zawarciem umowy przenoszącej własność, np. usługi kredytowe, bądź po jej wykonaniu - jak transportowanie towarów do wyznaczonego miejsca²⁸². Model biznesowy oparty na handlu w szerokim rozumieniu utrwalił się na skutek rozwoju dużych sieci handlowych.

Wobec powyższego przyjmuje się, że usługa handlowa składa się z co najmniej trzech rodzajów czynności: gromadzenia i łączenia towarów różnych producentów w ramach oferowanego asortymentu, prezentowania tego asortymentu oraz ułatwiania odpłatnego nabycia towarów²⁸³. Mają one sekwencyjny charakter – jedna czynność następuje po drugiej, a ich całość tworzy jednolitą działalność handlową. Z zakresu usług handlowych wyłącza się

²⁷⁸ *Ibidem*, s. 989.

²⁷⁹ *Taż*, Marks for retail, s. 503.

²⁸⁰ *This Class does not include, in particular activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods, i.e., of a so-called commercial enterprise.*

²⁸¹ *M. Grabrucker*, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft, s. 626.

²⁸² *M. Oberhardt*, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 77-83; *P. Ströbele*, Markenschutz für Einzelhandelsdienstleistungen – Chancen und Gefahren, GRUR Int. 2008, s. 722.

²⁸³ *M. Oberhardt*, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 83; *M. Grabrucker*, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft, s. 627; *M. Schaeffer*, Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke in der Praxis, GRUR 2009, s. 341 i 343.

sprzedaż własnych towarów²⁸⁴. Jeżeli to producent wprowadza do obrotu towar, to sprzedaż wieńczy proces produkcji. Z perspektywy prawa znaków towarowych sprzedaż opatrzonego znakiem towaru jest postacią używania, która polega na wprowadzeniu towaru do obrotu. Nie jest to usługa handlowa. Takie samo stanowisko należy przyjąć wobec działalności uczestników sieci franchisingowej oraz dystrybutorów wyłącznych, którzy nie mają swobody w wyborze oferowanego asortymentu. Cechą konstytutywną usługi handlowej jest gromadzenie i łączenie w asortyment towarów tego samego rodzaju, które pochodzą z różnych źródeł.

Zmiany w praktyce organów rejestrujących znaki najszybciej dało się dostrzec w urzędzie wspólnotowym²⁸⁵. Przełomem była decyzja Izby Odwoławczej OHIM w sprawie *Giacomelli Sport*²⁸⁶ z 1999 r. Stan faktyczny sprawy prezentował się następująco. Włoska spółka specjalizująca się w sprzedaży artykułów sportowych złożyła wniosek o rejestrację znaku *DRAFTERS' JACOMES – SPORT SSSSS* m.in. dla usług gromadzenia, na rzecz osób trzecich, różnych produktów (z wyłączeniem transportu) w celu umożliwienia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych towarów. Urząd wspólnotowy odmówił rejestracji znaku. Przyjął, że działalność sprzedażowa nie jest usługą świadczoną na rzecz osób trzecich. Ma ona bowiem wyłącznie pomocniczy względem produkcji charakter. Zgłaszający odwołał się od tej decyzji. Izba Odwoławcza, która rozpoznawała odwołanie, zwróciła zaś zgłoszenie do ponownego rozpoznania. W decyzji podkreślono, że usługa jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nie da się jej wyjaśnić w sposób wyczerpujący i precyzyjny²⁸⁷. Izba dostrzegła jednak znaczenie handlu jako niezależnej działalności. Konsumenci preferują usługi świadczone przez jeden podmiot zajmujący się handlem od usług tego samego rodzaju świadczonych przez innych przedsiębiorców. Ma na to wpływ wiele czynników, wśród których trzeba wskazać różnorodność towarów, sposób i miejsce ich prezentowania, wygoda, zaangażowanie obsługi oraz zakres dodatkowych usług²⁸⁸. W decyzji wskazano, że znak może być zgłoszony dla usług handlowych, przy czym zgłaszający jest zobowiązany precyzyjnie określić towar, do których usługi się odnoszą²⁸⁹.

²⁸⁴ M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 143 i n.; M. Grabrucker, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft, s. 627; K. Mandel, Dienstleistungen im Einzelhandel mit eigenen Waren, GRUR-Prax 2022, s. 223.

²⁸⁵ M. Grabrucker, Zur Praxis, s. 989.

²⁸⁶ dec. 2. Izby Odwoławczej OHIM z 17.12.1999 r., R 46/1998-2.

²⁸⁷ pkt 17.

²⁸⁸ pkt 20.

²⁸⁹ Warto zauważyć, że dyrektor OHIM w dniu 12.03.2001 r. wydał komunikat dotyczący omawianej tematyki, w którym uznał, że określenie *usługi handlu detalicznego* jest dostatecznie jasne i precyzyjne.

Ta decyzja nadała nowy kierunek rozwoju praktyki organów rejestrujących znaki. Chociaż urzędy patentowe państw członkowskich²⁹⁰ zmieniły podejście do usług handlowych, to urząd niemiecki w dalszym ciągu odwoływał się do poglądu R. Schreiner, zgodnie z którym usługi handlowe stanowią jedynie czynności pomocnicze.

W 2001 r. spółka Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG zgłosiła w niemieckim urzędzie znak dla usług handlu detalicznego materiałami budowlanymi, artykułami do prac wykończeniowych i artykułami ogrodniczymi oraz innymi artykułami konsumpcyjnymi w sektorze *zrób to sam*. Urząd odmówił rejestracji. W decyzji wskazał, że znak powinien zostać zgłoszony dla towarów będących przedmiotem sprzedaży, a nie dla usług, które odnoszą się wyłącznie do ich dystrybucji. Zgłaszający odwołał się od decyzji do Bundespatentgericht. Sąd uznał, że kwestia ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia wykładni dyrektywy i zadał trybunałowi wspólnotowemu pytania prejudycjalne. Jedno z nich dotyczyło tego, czy handel detaliczny towarami jest usługą w rozumieniu dyrektywy.

Przed wydaniem wyroku głos w sprawie zajął rzecznik generalny P. Léger. Stwierdził, że nie ma w dyrektywie definicji usług. W związku z tym to pojęcie należy ustalić z odwołaniem do systematyki dyrektywy oraz celów, do których ona zmierza²⁹¹. Punktem wyjścia jest percepcja konsumentów oraz podstawowa funkcja znaku²⁹². W opinii rzecznika wybrzmiewa teza, w myśl której używanie znaków usługowych różni się od używania znaków towarowych. Znaki usługowe mogą być nakładane jedynie na przedmioty, które służą do świadczenia usług. Nie jest co do zasady możliwe bezpośrednie i fizyczne opatrzenie usługi znakiem²⁹³. Należy zatem ustalić, czy konkretne działanie wyświadczone w obrocie jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako usługa. Tylko wówczas znak może pełnić przypisaną mu podstawową funkcję, jaką jest wskazywanie na pochodzenie usług. Ponadto, rzecznik generalny zauważył, że kwalifikacja świadczeń w sektorze usług handlowych może być zróżnicowana. Świadczenia - takie jak naprawa bądź ubezpieczenia - są usługami, dla których można zarejestrować znak. W innych przypadkach identyfikacja usługi jako takiej, która może być odróżniana za pomocą znaku, jest trudniejsza²⁹⁴. Dotyczy to na przykład czynności, które polegają na zestawieniu towarów, ich selekcji

²⁹⁰ Szczegółowy przegląd praktyki rejestracyjnej urzędów państw zaoferowała M. Grabrucker, Marks for retail, s. 504-511 oraz *taż*, Zur Praxis, s. 989-993; M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 59-67.

²⁹¹ Opinia rz.g. P. Légera z 13.01.2005 r., C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECLI:EU:C:2005:12, pkt 34.

²⁹² pkt 47.

²⁹³ pkt 38.

²⁹⁴ pkt 49.

i prezentacji, jakości obsługi i porad personelu. Rzecznik odwołał się do ewolucji metod dystrybucji towarów. Przyjął wobec tego, że we współczesnym świecie usługi handlowe są usługą, dla której można zarejestrować znak, nawet gdy nie są świadczone za odrębnym wynagrodzeniem i na innej podstawie niż umowa sprzedaży. Odpłatność tych usług wynika z faktu, że są one świadczone w celu sprzedaży towarów, a nie czysto bezinteresownie. Wobec tego dystrybutor z reguły wlicza koszty tych usług do marży handlowej, którą pobiera przy sprzedaży towaru²⁹⁵.

W wyroku Trybunał Sprawiedliwości zastrzegł, że określenie charakteru i zakresu usług, które mogą być chronione znakiem, należy do materialnych przesłanek uzyskania prawa z rejestracji²⁹⁶. Na tej podstawie wywiódł kompetencję do ustalenia jednolitej wykładni pojęcia usługi w rozumieniu dyrektywy²⁹⁷. Trybunał przychylił się do stanowiska wyrażonego przez rzecznika generalnego. Przyjął, że handel detaliczny obejmuje, poza samym aktem sprzedaży, „wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu”²⁹⁸. Co istotne, wbrew rekomendacji rzecznika, Trybunał w wyroku nie przewidział obowiązku doprecyzowania usług objętych handlem jako elementu koniecznego zgłoszenia. Zgłaszający może posługiwać się ogólnymi sformułowaniami przy tworzeniu wykazu. Nie ma też obowiązku określania form, w jakich usługi są świadczone (np. przez użycie określeń w *galeriach handlowych* lub w *supermarketach*). Usługi handlowe muszą być natomiast zawężone przez precyzyjne wskazanie towarów, których dotyczą²⁹⁹.

Należy podnieść dwie kwestie. Uznanie przez Trybunał usług handlowych jako usług w rozumieniu dyrektywy zasługuje na aprobatę. W dobie rozwoju technologii informacyjnych i upowszechnienia platform sprzedażowych potrzeba ochrony znaków dla usług nie budzi wątpliwości. Można oczywiście argumentować, że oznaczenia, którymi posługują się pośrednicy pełnią funkcję oznaczeń przedsiębiorstwa, a nie znaków. Należy jednak mieć na uwadze, że uczestnicy obrotu nie mają z reguły wiedzy o charakterze oznaczenia. Usługi są silnie związane z podmiotem świadczącym, a przez to również z prowadzonym przez

²⁹⁵ pkt 53.

²⁹⁶ C-418/02, pkt 31.

²⁹⁷ pkt 33.

²⁹⁸ pkt 34.

²⁹⁹ zob. wyr. TSUE z 11.10.2017 r., C-501/15 P, *EUIPO v. Cactus*, EU:C:2017:750, pkt 45 oraz wyr. TSUE z 4.03.2020 r., spr. połącz. od C-155/18 P do C-158/18 P, *Tulliallan Burlington v. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:151, pkt 133, w których TSUE potwierdził, że wymaganie określenia towarów, których dotyczy handel detaliczny nie rozciąga się na znaki zarejestrowane przed datą wydania wyroku w sprawie C-418/02.

niego przedsiębiorstwem. Wynika to z ich charakteru. W niektórych przypadkach dane oznaczenie pełni zarazem funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa oraz znaku usługowego.

Wydaje się jednak, że Trybunał zbyt liberalnie podszedł do kwestii wymaganej precyzji i dokładności określeń czynności objętych usługami handlowymi. Podejście Trybunału stwarza ryzyko rozszerzającej wykładni tego pojęcia w ramach badania naruszenia³⁰⁰. Jak bowiem zauważył rzecznik generalny³⁰¹, niektóre usługi świadczone w ramach handlu detalicznego (jak na przykład usługi ubezpieczeniowe lub konserwacyjne) są wyszczególnione w klasyfikacji nicejskiej w innych klasach niż klasa 35. Zwykle są one przedmiotem odrębnych umów zawieranych między pośrednikiem oraz konsumentem. Istnieje ryzyko uznania, że usługa handlowa obejmuje wszystkie możliwe do wyobrażenia świadczenia oferowane przez dystrybutora i pozostające w jakimkolwiek związku ze sprzedażą towaru. Na tym tle M. Oberhardt podnosi, że wyrok Trybunału godzi w zasadę specjalizacji oraz wymaganie precyzyjnego i dokładnego określenia towarów lub usług stanowiących przedmiot zgłoszenia³⁰².

Zajęcie stanowiska w tej kwestii wymaga odwołania się do orzeczenia TSUE w sprawie *IP Translator*³⁰³. Ma ono bowiem zasadnicze znaczenie dla wykładni określeń zawartych w wykazie towarów. Do czasu wydania wyroku nie było jasnych wytycznych w tym zakresie. Praktyka poszczególnych urzędów krajowych różniła się od siebie, zwłaszcza w przedmiocie interpretacji zakresu ochrony w przypadku, gdy wykaz obejmuje ogólne nagłówki klasyfikacji nicejskiej. Niektóre organy, w tym także urząd wspólnotowy, przyjmowały liberalną praktykę. Uznawały, że odwołanie w wykazie do nagłówka klasyfikacji oznacza, że znak został zgłoszony lub zarejestrowany dla wszystkich towarów lub usług należących do danej klasy (*class-heading-covers-all*³⁰⁴). Według drugiej możliwej interpretacji, określenia zawarte w wykazie należy interpretować dosłownie. Trybunał w wyroku *IP Translator* potwierdził, że zakres ochrony wynika z dosłownego brzmienia poszczególnych terminów w wykazie³⁰⁵. Z tego względu należy przyjąć, że usługi handlu detalicznego lub usługi handlu hurtowego obejmują jedynie trzy czynności konieczne dla bytu usługi handlowej: gromadzenie towarów

³⁰⁰ M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 154.

³⁰¹ Opinia rz.g. P. Légera z 13.01.2005 r., C-418/02, pkt 71.

³⁰² M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 153; M. Schaeffer, *Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke*, s. 342-343.

³⁰³ wyr. TSUE z 19.06.2012 r., C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys*, ECLI:EU:C:2012:361.

³⁰⁴ A. von Mühlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, *Trade Mark Law*, s. 85.

³⁰⁵ C-307/10, pkt 61.

różnych producentów w asortyment, ich prezentację i ułatwienie nabycia towaru³⁰⁶. Nakaz dosłownego rozumienia określeń zawartych w wykazie umożliwia stosunkowo precyzyjne określenie zakresu ochrony. Należy jednak zasygnalizować, że opis usług z reguły jest mniej dokładny niż wskazania odnoszące się do towarów. Wynika to z charakteru dobra. Ta uwaga, choć jedynie zasygnalizowana w tym miejscu, rezonuje na inne zagadnienia dotyczące znaków usługowych. Zostały one przybliżone w odpowiednich miejscach.

Drugim orzeczeniem, w którym Trybunał zajął się usługami handlu detalicznego, jest wyrok w sprawie *Netto Marken-Discount*³⁰⁷ z 2013 r. Stanowi on rozwinięcie koncepcji wypracowanej w judykacie z 2005 r. Spółka Netto Marken-Discount zgłosiła w niemieckim urzędzie znak w wielu klasach, w tym w klasie 35. klasyfikacji nicejskiej. Opis jednej ze zgłoszonych usług brzmiał: „usługi handlu detalicznego i hurtowego, w szczególności dokonywanie selekcji, z myślą o osobach trzecich, różnych usług, tak by ułatwić konsumentom dokonanie zakupu, świadczone także w szczególności przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w odniesieniu do następujących usług: z klasy 35: reklama; zarządzanie w działalności gospodarczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe, z klasy 36: emisja bonów zakupowych i podarunkowych; z klasy 39: organizowanie podróży, z klasy 41: rozrywka, z klasy 45: prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób”. Wypada zauważyć, że zgłoszenie dotyczyło usług handlu detalicznego i hurtowego usługami, a nie towarami. Zgłaszający opisał usługi, których dotyczy handel, zgodnie z wymaganiami określonymi w wyroku ETS w sprawie C-418/02. Tym niemniej, odwołanie do wspomnianych usług jest bardzo ogólne, w szczególności w zakresie usług z klas 35, 41 oraz 45. Wykorzystane przez zgłaszającego terminy stanowią nagłówki klas klasyfikacji nicejskiej. Niemiecki urząd patentowy odrzucił zgłoszenie w części dotyczącej zacytowanej usługi handlowej z uwagi na brak możliwości odróżnienia od innych usług pod względem charakteru i zakresu. Zgłaszający odwołał się od decyzji do Bundespatentgericht, a ten zadał Trybunałowi pytanie, czy handel usługami stanowi usługę w rozumieniu dyrektywy.

³⁰⁶ P. Ströbele, Markenschutz, s. 722.

³⁰⁷ C-420/13.

Trybunał odpowiedział na pytanie twierdząco³⁰⁸. Podkreślił, że podmioty uczestniczące w obrocie dokonują selekcji i przedstawiają asortyment usług oferowanych przez osoby trzecie, tak by konsument miał możliwość dokonania między nimi wyboru za pośrednictwem jednego pośrednika³⁰⁹. Trybunał nie odpowiedział bezpośrednio, czy usługi handlu detalicznego usługami oferowanymi przez zgłaszającego są usługami w rozumieniu dyrektywy³¹⁰. Wskazał jedynie, że wątpliwości, czy zgłoszony termin dotyczy usług własnych pośrednika, nie mogą być podstawą odrzucenia zgłoszenia. Zdaniem Trybunału, niektóre określenia zawarte w wykazie (przynajmniej takie jak *dokonywanie selekcji usług reklamy; zarządzania w działalności gospodarczej; administrowania działalności gospodarczej; prac biurowych*) nie odpowiadają wymaganiu wystarczającej jasności i precyzji, który został ustanowiony w wyroku *IP Translator*³¹¹. Należy także zauważyć, że Trybunał odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu ochrony znaku, który jest zarejestrowany dla usług handlu usługami. Przyjął, że takie pytanie - jako niezwiązane ze stanem faktycznym - ma charakter hipotetyczny³¹².

Referowane orzeczenie jest ważne z tego względu, że pojęcie usługi rozszerzono na handel innymi usługami. Oznacza to, że zakres znaczeniowy usługi w dyrektywie różni się od tego, które obowiązuje w naukach ekonomicznych. Należy przypomnieć, że handel w ujęciu ekonomii nie obejmuje pośrednictwa w obrocie usługami. Pojęcie usługi determinuje zakres dóbr, które są możliwe do objęcia ochroną prawnoznakową. W związku z tym trzeba je interpretować w sposób funkcjonalny, który czasami odbiega od wyjaśnień proponowanych na gruncie innych nauk.

Należy zwrócić uwagę, że Trybunał uniknął odpowiedzi na pytanie, czy usługi handlowe dotyczące usług mogą być przedmiotem znaku, jeżeli świadczy je pośrednik. W wyroku sąd stwierdził co prawda, że organ nie ma prawa odmówić rejestracji tylko z tego powodu, że powziął wątpliwości co do zakresu usług handlowych objętych zgłoszeniem. Fakt, że zgłaszający nie sprecyzował w wykazie, czy usługi handlowe dotyczą usług świadczonych przez zgłaszającego nie powinien mieć wpływu na zgłoszenie. W tym aspekcie należy przypomnieć, że handel własnymi towarami opatrzonymi oznaczeniem nie jest usługą. Jest formą używania znaku towarowego, która polega na wprowadzaniu produktu do obrotu.

³⁰⁸ C-420/13, pkt 40.

³⁰⁹ Pkt 34.

³¹⁰ Pkt 38-39.

³¹¹ Pkt 52.

³¹² Pkt 55.

Należy zatem zastanowić się, czy handel własnymi usługami jest usługą. Już intuicyjnie można odpowiedzieć, że tak nie jest. Skoro działalność handlowa jest realizowana przez pośredników, to oznacza to, że pośrednik nie może produkować towarów ani świadczyć usług, których dotyczy handel. Z drugiej strony nie da się uniknąć odwołania do nauk ekonomicznych i praktyki obrotu. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na dwa modele handlu usługami: *cross-marketing* oraz *one-stop shop*. Wydaje się, że mogą one wpływać na pojęcie usługi w prawie znaków towarowych³¹³.

Cross-marketing jest modelem biznesowym, w którym pośrednik zestawia oferty różnych usługodawców w jednym miejscu, w tym w ramach sieci internetowej bądź określonej aplikacji, prezentuje je potencjalnym nabywcom i umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług z dostawcą zewnętrznym. Przykładem ilustrującym tego rodzaju marketing krzyżowy jest popularna aplikacja, służąca do rezerwacji wizyt lekarskich. Pośrednik zestawia informacje o lekarzach, którzy zawarli z nim odpowiednią umowę, prezentuje zakres świadczonych przez nich usług oraz umożliwia umówienie się na wizytę. Ułatwia tym samym zawarcie umów z osobą świadczącą usługi lekarskie. Pośrednik nie jest stroną umowy o świadczenie docelowych usług. Ułatwia jedynie nawiązanie kontaktu między podmiotami trzecimi. Faktycznie jest on sprzedawcą usług oferowanych przez jego własnych klientów. Tego rodzaju sytuacje są objęte pojęciem usług handlu detalicznego usługami osób trzecich. Orzecznictwo TSUE w tym zakresie nie pozostawia żadnych wątpliwości. Taki wniosek jest też uprawniony, jeżeli pod uwagę weźmie się okoliczności rynkowe, o których była mowa.

Drugi model biznesowy, na którym może opierać się handel usługami, jest określany jako *one-stop shop*. Polega on na tym, że klient zawiera umowę o usługi bezpośrednio z pośrednikiem, a nie z faktycznym usługodawcą. Na pośredniku ciążyą obowiązki umowne związane ze świadczeniem usługi, pomimo że faktycznie usługę świadczy inna osoba. Przykładem usługi *one-stop shop* jest oferta wywołania zdjęć i skompilowania ich w tzw. foto-książkę dostępną w sieci drogerii. Zamawiający ma możliwość wyboru wykonawcy spośród dostępnych opcji, a po zrealizowaniu świadczenia może odebrać gotowy produkt w drogerii. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że faktyczny wykonawca nie jest stroną umowy. To drogeria jest podmiotem zobowiązanym do świadczenia usługi. Z perspektywy poruszanego problemu zarysowuje się wątpliwość, czy taki model handlu usługami jest objęty pojęciem usługi handlowej. Zdaniem M. Grabrucker i M. Schmidt-Kessen takie czynności nie mają

³¹³ M. Grabrucker i M. Schmidt-Kessen, Neues, s. 866.

niezależnego znaczenia gospodarczego, a przez to – nie mogą być substratem znaku³¹⁴. Autorki opowiadają się za formalnym rozumieniem pojęcia *własnych* usług, które odnoszą do siatki pojęciowej ogólnego prawa cywilnego. Do kwestii tej powrócono w ramach prezentacji własnego stanowiska.

Temat usługi w rozumieniu dyrektywy Trybunał poruszył jeszcze w wyroku wydanym tego samego dnia, w którym udzielono odpowiedzi na pytania w sprawie *Netto Marken-Discount*, a mianowicie – w wyroku *Apple*³¹⁵. Oś sporu między niemieckim urzędem patentowym a Apple Inc., zgłaszającym, dotyczyła postaci oznaczenia, którą stanowiło zagospodarowanie przestrzeni handlowej. W amerykańskim prawie znaków, z którego wywodzi się praktyka rejestracji takich form przedstawieniowych, określa się je jako *trade dress*³¹⁶. Pojęcie to lepiej oddaje charakter tych niekonwencjonalnych znaków. Zagadnienie zdolności rejestracyjnej *trade dress* jest przedstawione w dalszej części pracy. W tym miejscu wypada jedynie wyjaśnić, że takie znaki są zgłaszane najczęściej dla usług świadczonych w obiekcie handlowym. Zaprezentowana okoliczność powoduje, że należy rozpatrzyć ich substrat. Znak Apple Inc. został zgłoszony dla usług handlu detalicznego dotyczących komputerów, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych, telefonów przenośnych, elektroniki użytkowej i akcesoriów oraz związanych z nimi pokazów towarów. Z okoliczności faktycznych wynikało, że w sklepach Apple Inc., których wygląd odpowiada zgłoszonemu oznaczeniu, są oferowane produkty wytwarzane wyłącznie przez zgłaszającego. Raz jeszcze zatem zaznaczyła się wątpliwość, czy sprzedaż towarów własnych jest odrębną od tych towarów usługą.

Trybunał w wyroku stwierdził, że oznaczenie, które przedstawia zagospodarowanie sklepów producenta towarów (*flagship store*), może zostać zarejestrowane nie tylko w odniesieniu do tych towarów. Może bowiem stanowić znak odróżniający usługi. Jest tak w przypadku, gdy usługi nie stanowią integralnej części wprowadzenia do obrotu produktów. Przykładem jest prezentacja podczas szkoleń wystawionych w sklepach towarów, która może być odpłatnym świadczeniem objętym pojęciem usługi³¹⁷. Należy jednak zauważyć, że usługi szkoleniowe są klasyfikowane w ramach klasy 41.

³¹⁴ *Ibidem*, s. 868.

³¹⁵ C-421/13.

³¹⁶ C. J. Ramirez-Montes, Trade marking the look and feel of business environments in Europe, Colum. J. Eur. L., 25 (1)/2018-2019, s. 90-93.

³¹⁷ C-421/13, pkt 26.

klasyfikacji nicejskiej, a nie 35., w której zgłoszono znak Apple³¹⁸. Wypowiedź Trybunału jest zatem niejasna.

Ustalenia TSUE nie są *novum* w zakresie głównych rozważań. Trybunał potwierdził, że podstawą odmowy rejestracji znaku nie może być ustalenie, że usługi handlu dotyczą jedynie towarów wprowadzanych do obrotu bądź usług świadczonych przez zgłaszającego. W chwili zgłoszenia trudno bowiem przesądzić, czy zgłaszający nie rozszerzy swojej działalności, nawet jeżeli w dacie zgłoszenia oferuje wyłącznie własne towary lub usługi. Ponadto, warunkiem zgłoszenia nie jest używanie znaku dla towarów lub usług nim objętych. Nie jest zatem uzasadnione rozważanie tego zagadnienia na tym etapie. Istotny problem dotyczy natomiast kwestii, czy używanie znaku w odniesieniu do własnych towarów lub usług może wystarczać do zachowania prawa na znak zarejestrowany dla usług handlowych, mających za przedmiot te towary lub te usługi. To zaś pośrednio wpływa na ustalenie, jak szeroki jest zakres pojęcia usługi. Przy tym zauważyć należy, że Trybunał w wyroku *Apple* powiązał pojęcie usługi z odpłatnością³¹⁹ świadczenia. Sąd nie sprecyzował, co prawda, czy należy ją rozumieć szeroko poprzez, na przykład, uznanie, że zapłata za usługę stanowi składnik marży pobieranej przy sprzedaży towaru/usługi, czy też interpretacja powinna być wąska. Przyjęcie drugiego poglądu skutkowałoby uznaniem, że wyrok Trybunału w sprawie *Apple* jest sprzeczny z ustaleniami wynikającymi z orzeczeń *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*³²⁰, a następnie również w sprawie *Verein Radetzky-Orden*³²¹. Do kwestii tej powrócono w późniejszej części pracy.

Powyższe rozważania prowadzą do pięciu wniosków. Po pierwsze, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w zakresie usług handlowych ma doniosłe znaczenie na płaszczyźnie usługi *in genere* jako substratu znaku. Pozwala ustalić cel rekonstruowania pojęcia usługi. Jest nim konieczność objęcia wszelkich świadczeń oferowanych w obrocie prawem znaków towarowych. Tym samym należy przyjąć, że pojęcie to ma autonomiczny charakter w tej dziedzinie prawa. Nie powinno się zatem przenosić znanej z innych dyscyplin siatki pojęciowej na znaki towarowe. Po drugie, Trybunał zastrzegł dla siebie wyłączną kompetencję do określenia pojęcia usługi w odniesieniu do dyrektyw prawnoznakowych. Powinno ono być jednolicie interpretowane we wszystkich państwach członkowskich Unii.

³¹⁸ A. von Mühlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 64.

³¹⁹ *Ibidem*; C. J. Ramírez-Montes, Expanding European law to register 3D service marks for business decor trade dress: Part 1, IPQ 3/2018, s. 212.

³²⁰ C-418/02.

³²¹ wyr. TSUE z 9.12.2008 r., C-442/07, *Verein Radetzky-Orden*, ECLI:EU:C:2008:696

Po trzecie, pojęcie usługi musi być interpretowane w zgodzie z postanowieniami klasyfikacji nicejskiej. Jego wykładnia *a contrario* do porozumienia nicejskiego stanowiłaby naruszenie zobowiązań państw członkowskich Unii wynikających z konwencji paryskiej. Po czwarte, określenie substratu znaku – usługi – należy do materialnych przesłanek uzyskania rejestracji oznaczenia. Nie jest to kwestia proceduralna. Na tym tle wypada raz jeszcze podkreślić, że znak jest dobrem niematerialnym, którego istota wyraża się w postrzeganym intelektualnie związku między postacią oznaczenia a towarami lub usługami. Brak substratu, który jest elementem *sine qua non* tego związku, powoduje, że nie ma znaku. Tym samym wszelkie wątpliwości związane z pojęciem usługi stanowią zasadniczy i wstępny warunek do dalszych rozważań. Po piąte, analiza przytoczonych orzeczeń Trybunału skłania do przyjęcia, że posłużył się on przy ustalaniu pojęcia usługi takimi cechami jak: „widoczność” świadczenia na zewnątrz, w obrocie oraz jego niezależne znaczenie gospodarcze. Te przesłanki są sednem koncepcji R. Schreiner. Warto przywołać fragment wyroku C-418/02: „Handel ten obejmuje, poza czynnością prawną w postaci sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Działania te polegają w szczególności na wyselekcjonowaniu asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży oraz zaproponowaniu różnych świadczeń, mających na celu skłonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży z zainteresowanym kupcem, a nie z jego konkurentem”³²². Trybunał zwrócił uwagę na relacyjny charakter usługi handlowej. Ma ona zachęcić konsumenta do zakupu towaru od danego pośrednika, a nie jego konkurenta. Nie oznacza to bynajmniej, że usługi handlowe mają podrzędne znaczenie względem aktu sprzedaży. Już wyjaśniono, że handel stanowi specyficzny rodzaj pośrednictwa w obrocie. Pośrednicy konkurują między sobą nie tylko z uwagi na posiadany asortyment, ale także ze względu na świadczenia oferowane w związku z ostatecznym celem, jakim jest sprzedaż towaru. Wydaje się zatem, że Trybunał dokonał liberalnej - w porównaniu z pierwotną - wykładni niezależnego znaczenia gospodarczego jako przesłanki usługi w prawie znaków. Uzasadnienie, dlaczego takie ujęcie jest prawidłowe, prezentuje M. Oberhardt³²³. Samodzielne znaczenie handlu w obrocie rodzi bowiem konieczność uwzględnienia tego rodzaju aktywności w prawie znaków. Supermarkety, domy handlowe, platformy sprzedażowe z reguły oferują ten sam asortyment. Różnica sprowadza się do świadczeń oferowanych obok możliwości zakupu. Mogą to być choćby usługi informacyjne dotyczące towarów bądź usług. Niezależne znaczenie gospodarcze

³²² C-418/02, pkt 34.

³²³ M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 89.

usług handlu wynika więc z rozwoju handlu jako gałęzi obrotu i powinno być rozumiane przy uwzględnieniu jego specyfiki.

Na zakończenie tej części warto jeszcze wskazać, że wyroki prejudycjalne Trybunału mają wpływ na praktykę EUIPO. Można nawet stwierdzić, że w tej dziedzinie prawa wyjątkowo wybrzmiewa wzajemne oddziaływanie autonomicznego systemu znaków towarowych Unii Europejskiej i orzeczeń TSUE wydanych w związku z wykładnią dyrektyw prawnoznakowych. Przyczynkiem do zmiany praktyki urzędów krajowych w zakresie usług handlowych była decyzja Izby Odwoławczej OHIM w sprawie *Giacomelli Sport*³²⁴. Organy krajowe, które nie wdrożyły wykładni zaproponowanej przez urząd wspólnotowy, zostały do tego zaś zobligowane kilka lat później ze względu na wykładnię art. 2 pierwszej dyrektywy prawnoznakowej, a potem – art. 2 dyrektywy 2008/85. Trybunał zaakceptował bowiem to stanowisko, które wcześniej wdrożył w swojej praktyce OHIM.

Zasadniczym dokumentem kierowanym do ekspertów organu unijnego są wytyczne EUIPO w sprawie znaków towarowych. Stanowią one o praktyce tego urzędu. Warto zatem zwrócić uwagę na usługę w ujęciu tego dokumentu. W świetle wytycznych art. 4 rozporządzenia 2017/1001, a zatem przepis definiujący znak, daje podstawy do przyjęcia, że określenie towarów i usług jest jedną z zasadniczych właściwości (*one of the essential characteristics of a trade mark*) znaku³²⁵. Bez substratu nie ma zatem znaku. W ten sposób wyrażono zasadę wynikającą z wyroku C-418/02. Obowiązują dwa kryteria wdrażające judykaty TSUE. Pierwszym jest konieczność jasnego i precyzyjnego określenia towarów lub usług. Zgłaszający jest ponadto zobowiązany do odpowiedniego sklasyfikowania towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską.

Według wytycznych usługi są zasadniczo oferowane niezależnie osobom trzecim i świadczone za rekompensatą ekonomiczną. Czynności związane z towarami, takie jak badania i rozwój własnych produktów przedsiębiorstwa, nie są usługami świadczonymi na rzecz osób trzecich. Dotyczy to na przykład badań w dziedzinie produktów leczniczych lub suplementów diety prowadzonych w celu wprowadzenia własnych towarów do obrotu³²⁶. To samo dotyczy usług pomocniczych, takich jak produkcja, sprzedaż lub reklama własnych produktów

³²⁴ 46/1998-2.

³²⁵ Wytyczne EUIPO, s. 315.

³²⁶ wyr. Sądu z 30.09.2016 r., T-355/15, *Astex Pharmaceuticals (ASTEX)*, ECLI:EU:T:2016:591.

przedsiębiorstwa³²⁷. Pojęcie usługi w systemie znaków Unii Europejskiej jest zatem wyznaczane przez dwie okoliczności. Po pierwsze, usługa musi mieć niezależny charakter. Po drugie, czynność powinna być świadczona na zewnątrz, czyli osobom trzecim. Nie budzi wątpliwości wzajemne przenikanie się tych kryteriów. Ponadto, należy również zwrócić uwagę na rekompensatę ekonomiczną jako dodatkowe kryterium o względnym charakterze. W myśl wytycznych, usługi są zwykle świadczone za wynagrodzeniem³²⁸. Jeżeli zatem charakter usługi przemawia za uznaniem, że w obrocie są one co do zasady oferowane bez wynagrodzenia, pod tytułem darmym, to taka okoliczność nie stoi na przeszkodzie jej kwalifikacji jako usługi. Ta cecha musi być rozumiana szeroko.

Podsumowując, należy raz jeszcze podkreślić, że orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, zapadłe w sprawach dotyczących usług handlu detalicznego towarami i usługami, mają doniosłe znaczenie dla analizowanego zagadnienia. Pomimo że pierwsze wrażenie nakazywałoby ograniczyć ich wpływ do jedynie wąskiej kategorii usług, jakimi są usługi handlowe, takie podejście nie jest słuszne. Ustalenia zaoferowane przez Trybunał stanowią fundament nowoczesnej koncepcji usługi w prawie znaków towarowych.

IV. Pojęcie usługi w prawie polskim

Ustawodawca krajowy w p.w.p. definiuje pojęcie towaru. W myśl art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. towary stanowią w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także usługi. W ustawie zatem nie tyle nie zdefiniowano usług, co ustawodawca przesądza o ich formalnym zakwalifikowaniu do towarów. Rozwiązanie takie nie jest uzasadnione z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej. To zagadnienie przedstawiono w pierwszym rozdziale.

W polskiej literaturze stanowisko, jak należy rozumieć usługę, przedstawił M. Kępiński już na 11 lat przed wprowadzeniem znaku usługowego, które nastąpiło wraz z wejściem w życie u.z.t. z 1985 r. Autor odwołał się do prac E. Fleury'ego oraz M.-A. Pérot-Morel. Sugerował się zatem francuskim i szwajcarskim poglądem na tę kwestię. Zaproponował podział usług na te, które odnoszą się do przedmiotów materialnych

³²⁷ Wytyczne EUIPO, s. 318.

³²⁸ *Ibidem*.

(np. usługi pralnicze) oraz te, które nie wykazują związku z obiektami materialnymi, np. usługi transportowe lub bankowe³²⁹.

Istotne znaczenie należy przypisać propozycjom U. Promińskiej oraz R. Skubisza. Pierwsza autorka jeszcze w odniesieniu do regulacji u.z.t. z 1985 r. wskazywała, że usługą jest „działanie polegające na dokonywaniu rozmaitych czynności faktycznych i prawnych, zmierzające do osiągnięcia oznaczonego celu, którym nie jest jednak rezultat przyjmujący określoną postać”³³⁰. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy U. Promińska przyjmuje, że celem usługi nie musi być i - z reguły nie jest - rezultat przyjmujący określoną postać³³¹. Różnica sprowadza się zatem do efektu podjętej czynności. W świetle pierwszej propozycji nie może on mieć charakteru materialnego. Drugie, późniejsze ujęcie, dopuszcza natomiast kwalifikację zachowania jako usługi - pomimo zmaterializowanej formy rezultatu. Usługą jest, według U. Promińskiej, zachowanie służące osiągnięciu pewnego ustalonego celu. Jego treścią może być czynność prawna lub faktyczna. Autorka nie ogranicza tego pojęcia jakimikolwiek dalszymi kryteriami. Podkreśla, że usługa *in abstracto* jest terminem trudnym do zdefiniowania³³².

Propozycja U. Promińskiej kładzie nacisk na cel usługi, jakim jest zaspokojenie określonych potrzeb osób trzecich. Należy przy tym zwrócić uwagę, że autorka nie przewiduje dodatkowych kryteriów takich jak niezależny charakter usługi. Powstaje pytanie, czy w świetle tej koncepcji usługi polegające na sprzedaży towarów własnych bądź czynności podejmowane wewnątrz przedsiębiorstwa są usługami. Wydaje się, że w świetle ujęcia U. Promińskiej właściwą płaszczyzną dla rozważań w tym zakresie nie jest pojęcie usługi jako substratu znaku, a używanie oznaczenia. Cechą eksploatacji oznaczenia - jako przejawu wykonywania kompetencji wyłącznej - jest zewnętrzny charakter³³³. Znak ma być stosowany w obrocie, a nie na przykład w dokumentacji wewnątrz przedsiębiorstwa³³⁴. Należy zwrócić przy tym uwagę, że używanie znaku jako grupa uprawnień stanowiących treść prawa ochronnego dotyczy towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Wynika to z zasady

³²⁹ M. Kępiński, Znaki, s. 180 i n.

³³⁰ U. Promińska, Ustawa, kom. do art. 5; zob. także *taż*, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010, s. 317.

³³¹ *Taż*, Znak usługowy, s. 323. Stanowisko to przywołali E. Wojcieszko-Głuszko oraz K. Felchner, zob. E. Wojcieszko-Głuszko, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 554-556 oraz *taż*, Kategorie normatywne znaków towarowych, UPRP, Warszawa 2013, s. 12-13; K. Felchner, Znak usługowy, s. 9.

³³² U. Promińska, Znak usługowy, s. 323.

³³³ *Taż*, Prawo z rejestracji, s. 73 i n.

³³⁴ *Ibidem*, s. 74.

specjalizacji. Z tych względów problem eksploatacji oznaczenia dotyczy tych znaków, które są przedmiotem prawa. Wydaje się jednak, że jest on istotny także na płaszczyźnie określenia substratu znaku. Warto odwołać się do przykładu. Przedsiębiorca produkujący i wprowadzający do obrotu samochody uzyskuje rejestrację znaku m.in. dla usług transportowych. Uznał, że taka kwalifikacja jest właściwa, ponieważ często przewozi komponenty z jednego zakładu produkcyjnego do drugiego. Po latach osoba trzecia inicjuje postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak ze względu na brak rzeczywistego używania oznaczenia w odniesieniu do usług transportowych. Organ uwzględnił wniosek pomimo przedstawionych przez uprawnionego dowodów świadczących o podejmowaniu czynności transportowych wewnątrz własnego przedsiębiorstwa. Taka ocena jest, co naturalne, prawidłowa. Znak nie był bowiem używany w obrocie. Niemniej, wypada rozważyć, czy tego rodzaju czynności stanowią w ogóle usługi w prawie znaków towarowych. Czy zgłaszający uzyskałby prawo, gdyby w podaniu sformułował zakres ochrony w następujący sposób: *usługi transportowe realizowane w ramach własnej działalności gospodarczej*? Na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Wymienione działania nie stanowią bowiem usług w rozumieniu, jaki wynika z art. 120 ust. 1 p.w.p. W świetle prezentowanego poglądu, tego rodzaju czynności należałoby objąć zakresem usług, a dopiero w późniejszym okresie - na poziomie eksploatacji oznaczenia - poddać ocenie z perspektywy obowiązku rzeczywistego używania znaku. Należy jednak przyjąć, że są to dwie odmienne płaszczyzny, które dotyczą niezwiązanych ze sobą zagadnień. Wszak gdyby dopuścić możliwość rejestracji znaku dla „usług transportowych realizowanych w ramach własnej działalności gospodarczej”, to trudno byłoby wymagać od uprawnionego wykazania rzeczywistego używania dla tych usług realizowanych poza własną działalnością. Konieczne jest zatem wskazanie dalszych kryteriów ograniczających pojęcie usługi w prawie znaków.

Drugi pogląd w polskiej nauce wyraża R. Skubisz. W jego przekonaniu usługą jest „działalność (czynność), która może odnosić się do określonej rzeczy (usługi materialne – np. budownictwo i naprawy, obróbka materiałów), bądź też ta działalność nie ma materialnego wyrazu dostępnego sensorycznemu poznaniu (usługi niematerialne – np. ubezpieczenia, finanse, nauczanie). Pierwsza grupa nie obejmuje wytwarzania lub zbywania rzeczy”³³⁵. Ta propozycja wydaje się być silnie inspirowana podziałem usług, który został sformułowany

³³⁵ R. Skubisz, Prawo znaków, s. 39. Stanowisko R. Skubisza przywołuje Ł. Żelechowski – zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 120, Nb 72.

w zachodniej literaturze przedmiotu. Autor, podobnie jak U. Promińska, wiąże pojęcie usługi z czynnością. Należy jednak zwrócić uwagę na termin, którym posługuje się R. Skubisz przy definiowaniu usługi. Jest nim działalność. Z językowego punktu widzenia to słowo może rodzić skojarzenia z działalnością gospodarczą lub działalnością innego rodzaju. Polegają one z reguły na stałym świadczeniu określonych czynności. Wydaje się, że w prawie znaków towarowych ta dystynkcja jest szczególnie znacząca. Wynika to z niebezpieczeństwa utożsamiania znaku usługowego z oznaczeniem przedsiębiorstwa. Są to natomiast dwie odrębne kategorie oznaczeń odróżniających. Różnica między nimi tkwi właśnie w przedmiocie – jest nim usługa albo przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalno-przedmiotowym.

W ujęciu zaoferowanym przez R. Skubisza usługa może odnosić się do określonej rzeczy lub nie wykazywać takiego związku. Usługi materialne, posługując się nomenklaturą zaproponowaną przez R. Skubisza, nie obejmują jednak wytwarzania ani zbywania rzeczy. Autor nie precyzuje, czy to ograniczenie dotyczy rzeczy stanowiących przedmiot własności uprawnionego. Należy wobec tego przyjąć, że ma ono charakter bezwzględny. Takie wyjaśnienie usługi pomija poważny zakres czynności oferowanych w obrocie gospodarczym. Przede wszystkim wyklucza z kategorii usług te czynności, które są określane jako usługi handlu detalicznego lub hurtowego towarami lub usługami. Ponadto, nie uwzględnia także działalności rzemieślniczej, która polega na wytwarzaniu rzeczy na zamówienie osób trzecich i według ich wskazówek.

Analiza obu propozycji wskazuje, że zarówno U. Promińska, jak i R. Skubisz, odwołują się do czynnościowego ujęcia usługi. Są to przykłady definicji zorientowanych na proces. Usługa to zachowanie, które polega na działaniu bez względu na jego przedmiot. Definicja U. Promińskiej w pewien sposób wpisuje się również w nurt definicji zorientowanych na wynik. O bycie usługi stanowi także jej rezultat, który - co do zasady - ma nieokreślony, niematerialny charakter. Jak zasygnalizowano, obie definicje są przywoływane przez innych autorów podejmujących problem znaków towarowych jako kategorii oznaczeń odróżniających na tle art. 120 p.w.p.

Organem rejestrującym znaki w Polsce jest Urząd Patentowy RP. Z tego względu istotne znaczenie dla rozpatrywanego zagadnienia należy przypisać ogólnym wytycznym Prezesa UPRP w zakresie znaków towarowych. Zgodnie bowiem z art. 269 ust. 3 p.w.p., eksperci są obowiązani uwzględniać dyrektywy interpretacyjne w nich ustalone. Wytyczne

mają charakter wykładniczych zasad prawnych³³⁶ i są skierowane do ekspertów UPRP. Nie mogą być powoływane jako podstawa prawna orzeczeń. Ich rola w polskim systemie jest więc zbliżona do wytycznych EUIPO. W wytycznych zawarto definicję usługi. Jest nią „każde działanie lub świadczenie o charakterze niematerialnym, które ma na celu zaspokojenie potrzeb osób trzecich. Istotą usług jest ich świadczenie na rzecz osób trzecich. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pod pojęciem usług nie mieści się produkcja, wytwarzanie oraz reklama, sprzedaż i dystrybucja własnych towarów”³³⁷. Warto zwrócić uwagę na zawężenie – w stosunku do ujęć proponowanych w nauce – usług do tych czynności, które mają na celu zaspokojenie potrzeb osób trzecich. To kryterium może odpowiadać przesłance niezależnego charakteru usługi znanej w nauce niemieckiej.

Definicja zawarta w wytycznych nie obejmuje czynności, które są ściśle związane z działalnością produkcyjną, a zatem mają wyłącznie pomocniczy charakter. To kryterium stanowi doprecyzowanie pierwszego wymagania. Naturalne jest, że czynności takie jak: produkcja, wytwarzanie, reklama, sprzedaż i dystrybucja towarów własnych nie są podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb osób trzecich. Należy jednak podkreślić, że w wytycznych Prezesa UPRP różnicuje się działania związane z własnymi towarami i działania dotyczące świadczenia własnych usług. O ile bowiem ta pierwsza grupa czynności nie stanowi usługi, o tyle nie wiadomo, czy tak jest w odniesieniu do usług własnych. Czy zatem reklama własnych usług jest odrębną od tych świadczeń usługą? Czy jednak należy stosować przez analogię zasady dotyczące kwalifikacji czynności związanych z towarami własnymi? Problem ten powinien zostać rozwiązany w następstwie zastosowania pierwszego kryterium. Usługi pomocnicze wobec usług własnych nie służą zaspokojeniu potrzeb osób trzecich. Nie stanowią zatem usług.

W praktyce UPRP kwestia usług nie przedstawia się tak jednoznacznie, jak nakazuje sądzić lektura wytycznych Prezesa UPRP. Przegląd różnych stanów faktycznych dotyczących usług eksportu i importu określonych towarów przedstawia M. Trzebiatowski³³⁸. Jak się wydaje, odmienna kwalifikacja może wynikać z wiązania substratu znaku z postacią używania oznaczenia, jaką jest import lub eksport towarów, na których został umieszczony

³³⁶ M. Rutkowska-Sowa, w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1318; S. Wit vel Wilk, w: P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1331; *taż*, w: Ł. Żelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 269, Nb 2.

³³⁷ Wytyczne Prezesa UPRP, s. 240.

³³⁸ M. Trzebiatowski, Znak towarowy dla eksportu (importu) towarów – znak dla towarów czy dla usług?, Rzecznik Patentowy 2/2009, s.7-28.

znak (art. 154 pkt 1 p.w.p.). Należy zatem dokonać ścisłego rozróżnienia między tymi dwoma płaszczyznami. Ta dystynkcja przedstawia się analogicznie do usług handlu detalicznego, która oznacza coś więcej niż tylko sam akt sprzedaży. W praktyce UPRP zdarza się natomiast nie odróżniać usług eksportu lub importu jako substratu znaku od eksportu lub importu jako postaci używania znaku towarowego³³⁹. Do kwestii tej powrócono w ramach analizy naruszenia prawa ochronnego na znak usługowy. Na tym etapie należy jednak zasygnalizować pewną trudność związaną z przenikaniem się przykładowych postaci używania znaku towarowego takich jak umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach, eksport lub import oznakowanych towarów, ich przechowywanie lub reklama z jednej strony a usług, które mogą być świadczone na rzecz osób trzecich. W konkretnych przypadkach ich treść odpowiada postaciom używania znaku towarowego.

Podsumowując, należy zauważyć, że w polskiej nauce nie sformułowano do tej pory wyczerpującej koncepcji usługi. Zarówno U. Promińska, jak i R. Skubisz, są zgodni w tym, że usługę stanowi działanie. Wydaje się jednak, że powyższe stwierdzenie jest niewystarczające do przeprowadzenia właściwej dystynkcji między usługą a działaniami niestanowiącymi usług. Ponadto, zaprezentowane koncepcje nie udzielają odpowiedzi na pytanie, jak należy oceniać sytuacje, w których dochodzi do związania elementu rzeczowego (towarowego) i usługowego.

V. Pojęcie usługi. Stanowisko własne

Przeprowadzone rozważania dają podstawy do sformułowania własnego stanowiska w zakresie usługi i jej zakresu w prawie znaków towarowych. Usługa powinna być postrzegana przez pryzmat podstawowej funkcji, jaką w obrocie pełni znak usługowy. Funkcjonalne (celowościowe) powiązanie usługi z oznaczeniem jest pożądane. Funkcja wskazywania na pochodzenie handlowe determinuje wyjaśnienie, czym jest usługa. Należy zatem potraktować art. 120 ust. 1 p.w.p. jako punkt odniesienia dla tego pojęcia. Nie bez przyczyny funkcja odróżniająca jest określana mianem funkcji pierwotnej i konstytutywnej dla bytu znaku. Jest ona bowiem zakorzeniona w oznaczeniu. Tkwi w nim. Usługa stanowi substrat znaku, który jest dobrem niematerialnym z kategorii oznaczeń

³³⁹ Praktyka, o której mowa, wyraża się w postępowaniach w przedmiocie unieważnienia praw na znaki zarejestrowane dla towarów ze względu na ich zgłoszenie w złej wierze. Przejawem złej wiary ma być brak zamiaru używania znaku dla towarów, który jest demonstrowany np. poprzez fakt nieuzyskania pozwoleń administracyjnych na prowadzenie działalności dotyczącej określonych towarów. Uprawnieni na gruncie takich postępowań podnoszą, że ich celem jest używanie oznaczenia dla eksportu lub importu jako usług, zaś tego rodzaju działania nie wymagają uzyskania pozwoleń administracyjnych – zob. *M. Trzebiatowski*, *Znak towarowy*, s. 8 i n.

odróżniających. Należy podkreślić, że oznaczeniem jest w rzeczywistości związek postaci przedstawieniowej i usługi, który następuje poprzez ich połączenie. Ma on charakter intelektualny (mentalny), bowiem jest zjawiskiem ze sfery intelektualnej, nie jest namacalny, ale zapada w pamięć i pozostaje w świadomości odbiorców. Z tego względu uwaga powinna być skierowana na definicję znaku oraz na pełnioną przezeń funkcję w obrocie. Różnice w ujęciu usługi w prawie znaków w porównaniu z koncepcjami wypracowanymi na płaszczyźnie innych nauk oraz innych gałęzi prawa są nieuniknione i uzasadnione.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że usługa jest zachowaniem. Pojęcie to należy interpretować szeroko. To działanie, czynność, w tym także czynność złożona z szeregu różnych aktów, które można zidentyfikować i które mają określony początek oraz koniec. Jest to istotne, ponieważ usługa, w przeciwieństwie do towaru, jest zjawiskiem realizowanym w czasie. Czynnościowe ujęcie usługi nakazuje również przyjęcie jej niematerialnego charakteru.

Usługa - jako przedmiot znaku - charakteryzuje się określonymi cechami. Jest to zachowanie skierowane do osób trzecich i służące zaspokojeniu ich potrzeb. Niekiedy rezultat usługi może zostać ucieleśniony w przedmiocie materialnym. Nie zmienia to jednak ustaleń w zakresie substratu znaku. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie sektora usług, należy odnieść się do najczęściej występujących w praktyce sytuacji, które wymykają się w jakimś stopniu powyższym kryteriom. Ponadto, należy rozważyć cechę legalności jako konstytutywną dla uznania zachowania jako usługi.

Po pierwsze, usługa jest zachowaniem skierowanym do osób trzecich. Usługami są jedynie świadczenia oferowane i dostarczane innym podmiotom niż ten, który je wykonuje. Ta cecha akcentuje relacyjny charakter usługi. Gospodarcza potrzeba oznaczania znakiem określonych wytworów aktualizuje się tylko w sytuacji, gdy wytwory te są oferowane osobom trzecim. Również podstawowa funkcja znaku w aspekcie odróżniania oznaczonych usług od innych usług tego samego rodzaju może być realizowana jedynie, gdy usługi są oferowane i świadczone osobom trzecim. To powoduje, że można wyodrębnić poziom, na którym dochodzi do realizacji funkcji znaku usługowego. Znak usługowy odróżnia usługę oferowaną w obrocie osobom trzecim od innych porównywalnych usług występujących w obrocie.

To, że usługa jest świadczona na rzecz osób trzecich, nie oznacza, że jej konieczną cechą jest zarobkowy charakter. Ta kwestia budziła wątpliwości, natomiast została rozstrzygnięta

w orzecznictwie dotyczącym rzeczywistego używania znaku. Pomimo że wyjaśnienie tego problemu nastąpiło w ramach szczególnej konstrukcji, jaką jest wygaśnięcie prawa, to należy uznać, że czynności świadczone nieodpłatnie w obrocie mogą być usługami. Jest tak wówczas, gdy są one realizowane w relacjach z klientem³⁴⁰. Ta cecha różnicuje sposób rozumienia usługi w prawie znaków od rozumienia przyjętego w prawie pierwotnym Unii.

Kryterium świadczenia usług na rzecz osób trzecich rozwiązuje problem tzw. czynności produkcyjnych podejmowanych wewnętrznie „dla siebie” w ramach własnego przedsiębiorstwa. Nie stanowią one bowiem aktywności, które są przedmiotem obrotu i które konkurują z porównywalnymi usługami. Czynności podejmowane w ramach własnego przedsiębiorstwa nie są oferowane osobom trzecim. Mają wyłącznie wewnętrzny charakter i przez to nie stanowią usług. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy czynności produkcyjne są zlecane podmiotom trzecim. Wówczas są one oferowane w obrocie osobom trzecim i konkurują z porównywalnymi czynnościami świadczonymi przez inne podmioty. Są zatem usługami.

Analogiczne stanowisko należy zająć w przedmiocie czynności podejmowanych na przykład przez przedsiębiorstwo przetwórcze, którego działalność polega na skupie odpadów poprodukcyjnych, ich modyfikacji i wprowadzaniu do obrotu produktów z recyklingu. Jeżeli taki podmiot nie świadczy usług przetwórczych na rzecz osób trzecich to opisane działania nie są usługami. Taki podmiot może uzyskać rejestrację dla usług skupu odpadów poprodukcyjnych oraz dla towarów wprowadzanych do obrotu. Ta dystynkcja jest wyraźna i powinna umożliwiać jednoznaczne przyporządkowanie danego dobra do kategorii towarów lub usług.

Wymaganie świadczenia na rzecz osób trzecich - jako cechy usługi - powinno zostać uzupełnione o stwierdzenie, że usługa ma być postrzegana przez odbiorców jako zachowanie świadczone w obrocie na ich rzecz. Mowa więc o jej niezależnym charakterze. Dana czynność ma być rozpoznawana jako samodzielna oraz niezależna w stosunku do pozostałych dóbr oferowanych przez danego przedsiębiorcę, choćby i była z nimi związana. To ona ma stanowić nośnik wartości dla odbiorców. Pewne czynności podejmowane w obrocie są pozbawione tej cechy. Dotyczy to na przykład konsultacji udzielanej zwykle przez sprzedawcę przed zakupem specjalistycznego lub drogiego produktu. Jeżeli konsultant udziela informacji na temat oferowanej rzeczy w celu zachęcenia do jej nabycia, to taka czynność nie stanowi usługi. Klient nie postrzega jej jako usługi

³⁴⁰ C-442/07, pkt 17.

informacyjnej, a raczej jako reklamę oferowanego produktu. Tym samym udzielenie informacji na temat oferowanego produktu przez jego producenta nie ma niezależnego znaczenia. Jest bowiem ściśle powiązane z tym towarem. Należy zatem zgodzić się z prezentowanymi poglądami, w których podkreśla się znaczenie perspektywy odbiorców jako determinantu różnicującego usługę od towaru w tej dziedzinie prawa.

Po drugie, rezultat usługi zawsze ma charakter niematerialny. Jest nim zaspokojenie określonych potrzeb klienteli. Z tego jednak względu, że sektor usług jest bardzo zróżnicowany, a potrzeby odbiorców różnią się znacznie od siebie, zdarza się, że niematerialny rezultat znajduje swój materialny przedmiot (substrat). Co istotne, powstaje on po wykonaniu usługi. To oznacza, że nie jest niezbędny dla bytu usługi jako substratu znaku ani też nie może determinować stwierdzenia przeciwnego - że oznaczenie towaru za każdym razem stanowi przykład użycia znaku towarowego. Materialny substrat niematerialnego rezultatu usługi oznacza się zwykle w identyczny sposób jak towary odróżniane przez znaki towarowe. Można wówczas powziąć mylne wrażenie o przedmiocie, substracie oznaczenia. Z perspektywy odbiorcy konkretnej usługi znak naniesiony na materialny przedmiot nie jest jednak znakiem towarowym, a znakiem usługowym, potwierdzającym jej wyświadczenie.

Zastosowanie przedstawionego kryterium umożliwia również ustalenie w przedmiocie świadczeń rzemieślniczych. Produkcja towarów na zamówienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami stanowi zgodnie z klasyfikacją nicejską usługę, a nie towar, pomimo że jest to czynność produkcyjna. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca produkuje krzesła, to powinien zgłosić znak towarowy dla krzeseł (kl. 20. klasyfikacji nicejskiej), ale jeżeli wytwarza krzesła w rzemieślniczy sposób według wskazań kupujących, to świadczy już usługi, które mogą być oznaczone znakiem usługowym (kl. 40. klasyfikacji nicejskiej). W rzeczywistości jednak nie jest to wyjątek od przedstawionej powyżej reguły. Zamawiający nabywa bowiem towar, który w dacie zawarcia umowy z reguły nie istnieje. Ten towar ma dopiero powstać. Wybór wykonawcy jest w większości przypadków podyktowany jego wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem lub renomą. Uwaga zostaje skierowana – również z perspektywy zamawiającego – na fakt, że dany produkt zostanie dopiero wykonany na jego zamówienie i według jego instrukcji. Należy przyjąć, że rezultatem świadczenia rzemieślnika jest zaspokojenie potrzeb klienteli, które są na tyle specyficzne, że wymagają ucieleśnienia w określonym przedmiocie materialnym.

Należy wreszcie rozważyć kwestię legalności jako cechy usługi. Można bowiem zastanawiać się, czy znak przeznaczony dla usług nielegalnych bądź godzących w porządek publiczny w danym ustawodawstwie zostałby zarejestrowany. Problem ten ma charakter raczej teoretyczny, ponieważ uzyskanie prawa na znak nie zmienia statusu prawnego czynności polegających na świadczeniu usług. Jeżeli dana usługa jest nielegalna, to taką – do czasu ewentualnej zmiany ustawodawstwa - pozostanie bez względu na fakt, czy danemu podmiotowi ewentualnie udało się uzyskać prawo ochronne na znak przeznaczony dla odróżniania danych usług.

W prawie pierwotnym Unii Europejskiej wskazuje się legalność jako konieczną cechę. W prawie znaków ta kwestia wymaga szczególnej oceny, a to ze względu na brzmienie art. 7 konwencji paryskiej i art. 15 ust. 4 porozumienia TRIPS. Zgodnie z przywołanymi przepisami, rodzaj towarów lub usług, dla których znak ma być używany, w żadnym przypadku nie może stanowić przeszkody dla rejestracji znaku. Realizacja tej zasady polega na tym, że urząd nie ma kompetencji do weryfikowania uprawnień zgłaszającego w zakresie produkcji zgłoszonych towarów lub świadczenia zgłoszonych usług. Dotyczy to zwłaszcza produktów leczniczych, alkoholi lub wyrobów tytoniowych. Jak jednak należy rozumieć to postanowienie w odniesieniu do usług? Czy przesłanką uznania danej czynności za usługę w prawie znaków jest również – jak w prawie traktatowym – legalność danego świadczenia? Jeżeli do Urzędu Patentowego RP wpłynęłoby podanie o udzielenie prawa na znak zgłoszony dla usług medycznych, polegających na dokonywaniu terminacji ciąży na życzenie pacjentki, urząd nie może odmówić udzielenia prawa tylko z tego powodu, że ta usługa jest w polskim porządku prawnym nielegalna. Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi są przyporządkowane do klasy 44. klasyfikacji nicejskiej. Na płaszczyźnie zgłoszenia wydaje się, że urząd musiałby zarejestrować taki znak. Inną sprawą jest natomiast brak możliwości gospodarczej eksploatacji oznaczenia. Przytoczony wyżej przykład da się obronić, ale możliwe są inne. Pranie pieniędzy, handel ludźmi lub dystrybucja narkotyków funkcjonują w obrocie. Trudno spodziewać się, że podmioty trudniące się tymi procedurami, są zainteresowane zgłoszeniem znaków dla odróżniania realizowanych w obrocie świadczeń.

Pomimo że przedstawiony problem ma walor raczej teoretyczny, w praktyce EUIPO odnotowano przypadek, w którym go rozważono. Znak graficzny przedstawiający czarną wstążkę został zgłoszony m.in. dla usług takich jak eutanazja oraz wspomagane umieranie. EUIPO odmówił rejestracji znaku z uwagi na brak zdolności odróżniającej, a decyzję

podtrzymała Izba Odwoławcza³⁴¹. Urząd zasugerował możliwość odmowy udzielenia prawa na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f) rozp. 207/2009 z uwagi na fakt, że w większości państw Unii tego rodzaju usługi są nielegalne. W tym przepisie wyłączono od rejestracji znaki sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. Taka interpretacja przeszkody rejestracyjnej nie jest uzasadniona. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami odnosi się do postaci oznaczenia, a nie do jego substratu³⁴². Sprawa znaku przedstawiającego czarną wstążkę trafiła do Sądu. Ten jednak nie podjął zagadnienia statusu eutanazji jako usługi w prawie znaków, stwierdzając, że zachodzi przeszkoda rejestracji w postaci braku dystynktywnego charakteru znaku³⁴³.

Wydaje się, że postanowienie art. 15 ust. 4 porozumienia TRIPS nie powinno stać na przeszkodzie odmowie udzielenia prawa ze względu na brak wskazania usług. Względy godności ludzkiej i pewne zasady demokratycznego państwa prawa wymagają wyeliminowania z zakresu znaczeniowego pojęcia usługi czynności, które są pogwałceniem tych zasad. Ich ocena – również na gruncie prawa znaków - powinna być jednoznaczna.

Zaproponowane stanowisko umożliwia rozstrzygnięcie wątpliwości w sytuacjach, które były dotychczas rozważane jako przypadki mieszane. Są to takie stany faktyczne, które trudno jednoznacznie zakwalifikować jako usługę bądź towar na gruncie prawa znaków.

Po pierwsze, handel towarami i usługami własnymi nie jest usługą pod tym jednak warunkiem, że towary i usługi są postrzegane przez odbiorców jako należące do podmiotu handlującego. Tego rodzaju czynności stanowią postaci używania znaku dla konkretnych towarów lub usług, których sprzedaż dotyczy. Należy jednocześnie zauważyć, że nie zawsze jest możliwe lub też jest znacznie utrudnione ustalenie, z perspektywy odbiorców, czy dane towary lub usługi są towarami lub usługami „własnymi” podmiotu uprawnionego do znaku. Przytoczone wcześniej przykłady dotyczące handlu usługami w modelu *one-stop shop* nakazują przyjąć pewną elastyczność w ocenach tego rodzaju sytuacji. Z perspektywy klienteli nie jest bowiem tak istotne, kto jest stroną umowy o świadczenie usług, a raczej – kto będzie realizował konkretną usługę. Jeżeli dany przedsiębiorca zestawia oferty usług rzeczywiście świadczonych przez różne podmioty i umożliwia zawarcie umowy o określone świadczenie, to okoliczność, że to on, a nie rzeczywisty wykonawca usługi,

³⁴¹ dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 5.05.2014 r., R 1960/2013-4

³⁴² K. Szczepanowska-Kozłowska, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 700 i n.

³⁴³ wyr. Sądu z 9.09.2015 r., T-530/14, *Verein StHD v OHIM*, ECLI:EU:T:2015:603, pkt 36 i 38.

jest stroną umowy, jest z punktu widzenia odbiorców nieistotna. Na tym tle zarysowuje się odmiennność między prawem cywilnym a prawem znaków. Decydujące znaczenie należy bowiem przypisać percepcji właściwego kręgu odbiorców. Analogiczne należy rozstrzygnąć problem handlu detalicznego towarami własnymi, które jednak są oznaczone różnymi znakami. Jeżeli klientela nie postrzega tych towarów jako pochodzących z jednego źródła, to należy uznać, że podmiot świadczy usługi handlu detalicznego.

Po drugie, kwalifikacja czynności produkcyjnych zależy od tego, czy są one świadczone „dla siebie” czy też na rzecz osób trzecich. W pierwszym przypadku podmiot nie świadczy usług, a w drugim – już tak. Ta kwestia zostaje więc rozstrzygnięta na poziomie ustalenia, czy czynność uczestniczy w obrocie handlowym i konkuruje z innymi porównywalnymi czynnościami.

Po trzecie, kwalifikacja działalności franczyzowej przy powyższym ujęciu usługi nie budzi wątpliwości. Usługi organizatora sieci franczyzowej konkurują na rynku z usługami tego samego rodzaju oferowanymi przez inne sieci franczyzowe. Organizator zabiega bowiem o włączenie w ramach sieci jak największej liczby uczestników, zaś jego oferta jest możliwa do porównania z ofertami innych przedsiębiorców franczyzowych. Potencjalni uczestnicy sieci mają możliwość dokonania porównania ofert i wyboru tej najatrakcyjniejszej z ich punktu widzenia. Organizatorzy sieci powinni zatem zgłaszać oznaczenia nie tylko dla towarów lub usług, będących przedmiotem obrotu dla konsumentów, ale również dla usług związanych z franchisingiem.

Po czwarte, fakt, że dana działalność jest świadczona w środowisku cyfrowym nie ma znaczenia. Kwalifikacja danej aktywności musi być taka sama jak w sytuacji tradycyjnego obrotu. Należy zatem przyjąć, że w prawie znaków niematerialny charakter nie powinien stanowić kryterium różnicowania między towarem a usługą. Wiele towarów jest bowiem dostępnych do zakupu w wersji zdematerializowanej. Usługi - jako zachowania - mogą również być świadczone drogą cyfrową. Dla prawidłowej kwalifikacji kanał dystrybucji nie ma znaczenia.

Trzeba jeszcze doprecyzować, że usługi nie stanowią działalności jako takiej, w tym działalności gospodarczej. Usługą jest konkretne i pojedyncze (choćby długo trwające) zachowanie. Uwaga ta ma znaczenie dla odróżnienia przedmiotu znaku usługowego i oznaczenia przedsiębiorstwa. Znak służy do odróżniania produktów rynkowych, nie zaś działalności jako takiej.

Należy także odnieść się do problemu dotyczącego wskazania usług w podaniu o udzielenie prawa. W ślad za orzecznictwem TSUE wskazanie towarów lub usług jest jedną z trzech materialnych (zasadniczych) właściwości znaku towarowego. Polski ustawodawca konkretyzuje to wymaganie w art. 141 ust. 1 p.w.p. Przyjmuje, że wskazanie towarów powinno nastąpić przy użyciu polskiej terminologii technicznej, zaś określenia mają spełniać cechę jednoznaczności. W §8 ust. 1 rozp. Prezesa RM z 8.12.2016 r. uściślono, że „zgłaszający, sporządzając wykaz towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony, może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem że są one wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uznaje się, że wykaz towarów obejmuje wszystkie towary wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu”. Wymaganie wystarczającej jasności i precyzji należy odczytywać analogicznie jak kryteria przedstawialności znaku w rejestrze skonstruowane na podstawie tzw. kryteriów *Sieckmanna*. To formalna przesłanka, która jednak w sytuacji nowych, nieznanych wcześniej usług może okazać się przyczyną licznych wątpliwości.

W tym zakresie warto odnieść się do praktyki zgłaszania znaków dla cyfrowych produktów (*NFT - non-fungible token*; niewymienialny token) funkcjonujących w ramach metawersum, czyli platformy wirtualnej przestrzeni. Znaki są coraz częściej używane w świecie wirtualnym dla odróżnienia zdigitalizowanej wersji materialnych towarów takich jak ubrania, akcesoria odzieżowe lub obuwie³⁴⁴. Niewymienialny token oznacza unikatową, cyfrową jednostkę danych opartą na architekturze blockchain, wykorzystywaną do odnotowania własności danego przedmiotu materialnego lub niematerialnego, np. wirtualnej nieruchomości lub wirtualnego dzieła sztuki. Przedmioty wirtualne - w świetle obecnego tekstu klasyfikacji nicejskiej - powinny być klasyfikowane w ramach klas 9. (jako pliki graficzne, muzyczne i wirtualne do pobrania, w tym te uwierzytelniane za pomocą niewymienialnych tokenów) i 41. (jako udostępnianie obrazów, filmów, muzyki i publikacji elektronicznych online nie do pobrania) klasyfikacji nicejskiej. Praktyka EUIPO charakteryzuje się jednak niekonsekwencją³⁴⁵. Usługi związane z towarami wirtualnymi oraz świadczone w środowisku wirtualnym są bowiem, w świetle wytycznych, klasyfikowane stosownie do zasad dotyczących

³⁴⁴ Problematykę rejestracji znaków dla towarów i usług używanych w metawersum przedstawia J. Sitko – *J. Sitko*, Klasyfikacja towarów i usług używanych w metawersum a badanie zdolności odróżniającej unijnych znaków towarowych, w: *W. J. Katner, M. Balcerzak, J. Chlebny, J. Janeta* (red.), *Sensum, non verba spectamus*. Księga jubileuszowa Profesor Urszuli Promińskiej, Łódź-Warszawa 2024, s. 536-546.

³⁴⁵ *Ibidem*, s. 539-540.

charakteru tych samych usług świadczonych w świecie rzeczywistym, np. usługi restauracyjne w metawersum są klasyfikowane tak jak usługi gastronomiczne. Z drugiej jednak strony usługi transportowe w świecie wirtualnym są klasyfikowane w ramach klasy 41 jako usługi rozrywkowe. Klasyfikacja konkretnych towarów i usług ma istotne znaczenie, bowiem wpływa na ustalenie w przedmiocie konkretnej zdolności odróżniającej znaku. Powyższe zagadnienie stanowi jeden z nowszych, a z pewnością najbardziej wyrazisty, przejaw zerwania z dotychczas utożsamianą linią demarkacyjną między towarem a usługą, którą stanowić miał niematerialny charakter usługi.

Należy zatem uznać, że w prawie znaków usługą jest zachowanie świadczone na rzecz osób trzecich, które charakteryzuje się niematerialnym rezultatem. Jest nim zaspokojenie określonych potrzeb klienteli. To zachowanie w pewnych sytuacjach może znaleźć ucieleśnienie w przedmiocie materialnym. Nie zmienia to kwalifikacji oznaczenia jako znaku usługowego. Cechą determinującą bowiem uznanie danego dobra jako usługi jest percepcja relewantnej klienteli.

Rozdział III. Znak usługowy jako oznaczenie odróżniające. Funkcje znaku usługowego

§ 1. Uwagi wprowadzające

W świetle art. 120 ust. 1 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W dalszej części przepisu ustawodawca przyjmuje, że przez pojęcie znaku towarowego rozumie się również znak usługowy. Konstrukcja art. 120 p.w.p. nakazuje zatem stosowanie do znaku usługowego normatywnej i opisowo-funkcjonalnej definicji znaku towarowego. Znakiem usługowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie usług jednego przedsiębiorstwa (raczej: przedsiębiorcy) od usług innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W literaturze przedmiotu brak jest wątpliwości, że zrównanie pozycji obu oznaczeń oznacza również konieczność przyjęcia identycznych ram definicyjnych dla znaków towarowych i usługowych³⁴⁶. Jest to przede wszystkim uzasadnione celem (funkcją) obu kategorii. Służą one bowiem do odróżniania produktów rynkowych oferowanych w obrocie. Różnica sprowadza się do innego charakteru dobra, czyli substratu. Ustalenia poczynione w poprzednim rozdziale są skoncentrowane na pojęciu usługi jako przedmiocie odróżniania. Przyjęcie określonej koncepcji w tym zakresie implikuje w następnym kroku potrzebę podjęcia rozważań dotyczących samego oznaczenia. Właściwości substratu wpływają bowiem na cechy oznaczenia, którego celem jest odróżnienie tego właśnie substratu.

Należy również zauważyć, że przytoczona definicja odnosi się do znaku jako przedmiotu prawa. W rzeczywistości znak - jako dobro niematerialne należące do zbioru oznaczeń odróżniających - stanowi związek między oznaczeniem a jego przedmiotem, czyli towarem lub usługą. Obejmuje on ogół wyobrażeń o konkretnym towarze lub usłudze³⁴⁷. Z tej perspektywy wydaje się, że znak usługowy jest modelowym odzwierciedleniem znaku towarowego. Trudności dotyczą natomiast ujęcia znaku jako przedmiotu prawa,

³⁴⁶ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 147; M.-A. Perot-Morel, *Les marques*, s. 296.

³⁴⁷ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*, s. 20, W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 34.

w szczególności zaś zagadnienia tzw. zdolności odróżniania znaku usługowego. W nauce wyodrębnia się następujące cechy decydujące o jej posiadaniu: zmysłową postrzegalność, jednolitość oraz samodzielność względem substratu³⁴⁸. Ostatnia z wymienionych przesłanek jest szczególnie kontrowersyjna. Należy rozważyć, czy zdolność odróżniania, którą powinien charakteryzować się znak towarowy, stanowi zespół tych samych cech w przypadku znaku usługowego.

W dalszej kolejności zasadne jest podjęcie problemu funkcji znaku usługowego. Oznaczenia tego rodzaju - jako symbole będące nośnikami określonych informacji³⁴⁹ - są powszechnie wykorzystywane w komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem. Stanowią zatem narzędzia zdadne do wytworzenia pewnych skojarzeń. Ich treść decyduje natomiast o funkcjach pełnionych przez znak usługowy. Należy zastanowić się, czy – przez wzgląd na substrat – znak usługowy realizuje te same funkcje jak znak towarowy. Dotyczy to przede wszystkim podstawowej funkcji, jaką jest odróżnianie usługi ze względu na jej komercyjne pochodzenie. Jeśli tak jest, to wypada rozważyć, czy treść niesionego przez znak usługowy komunikatu związanego z handlowym pochodzeniem usługi jest taka sama jak w przypadku znaków towarowych.

Ustalenie, że znak usługowy pełni funkcję odróżniającą usługę ze względu na jej komercyjne pochodzenie w dokładnie taki sam sposób, jak znak towarowy identyfikuje towar, ma zasadniczy wpływ na końcowy rezultat rozważań. Należy mieć na uwadze, że to właśnie funkcje oznaczenia determinują jego wyodrębnienie spośród szerokiego zbioru oznaczeń odróżniających. Za *criterium divisionis* różnych oznaczeń należy przyjąć treść komunikatu, a zatem pełnioną w obrocie funkcję.

W ostatniej części rozdziału porównano znak usługowy i oznaczenie przedsiębiorstwa z perspektywy pełnionych przez te oznaczenia funkcji. Oznaczenie przedsiębiorstwa, a szerzej nazwy handlowe, stanowią typ oznaczenia, z którego wyewoluował znak usługowy. Z tego też powodu należy zestawić oba rodzaje oznaczeń, aby dopełnić teoretycznoprawnej analizy znaku usługowego jako kategorii oznaczenia odróżniającego.

³⁴⁸ U. Promińska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, U. Promińska, Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie, Warszawa 2021, s. 391. Odmienne stanowisko wyrażają W. Włodarczyk oraz J. Mordwiłko-Osajda. Ich zdaniem zdolność odróżniająca składa się z dwóch cech: jednolitości oraz samoistości oznaczenia. Zmysłowa postrzegalność oznaczenia jest sytuowana w ramach wymagania graficznej przedstawialności znaku (obecnie wymagania przedstawienia znaku w rejestrze w sposób umożliwiający ustalenie dokładnego i jednoznacznego zakresu ochrony), zob. W. Włodarczyk, Zdolność, s. 58; J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2008, s. 98 i n.

³⁴⁹ U. Promińska, Prawa, s. 383.

§ 2. Znak usługowy jako oznaczenie odróżniające

I. Pojęcia dobra niematerialnego oraz oznaczenia odróżniającego

Znak usługowy stanowi dobro niematerialne, które przynależy do zbioru oznaczeń odróżniających. Stwierdzenie to nie nastręcza jakichkolwiek trudności. Warto jednak przypomnieć, co się kryje za pojęciami dobra niematerialnego oraz oznaczenia odróżniającego jako kategoriami mającymi znaczenie dla zagadnienia.

Dobra niematerialne to zbiorcza kategoria obejmująca rozmaite dobra objęte prawną ochroną z różnych względów. Ta okoliczność utrudnia skonstruowanie syntetycznej definicji, która objęłaby wszystkie możliwe postacie dóbr niematerialnych³⁵⁰. W literaturze wskazuje się, że dobra te nie są bezpośrednio postrzegane przez człowieka i istnieją jedynie w jego świadomości³⁵¹. Podkreśla się także, że są one wytworem ludzkiego umysłu, „który ma za przedmiot zespół idei, pojęć i wyobrażeń zobiektywizowanych w stosunku do każdej osoby”³⁵². Poznanie i identyfikacja każdego dobra niematerialnego odbywa się za pośrednictwem jego materialnego nośnika (*corpus mechanicum*). Znaczenie praktyczne tego nośnika jest istotne, nawet przy uwzględnieniu okoliczności, że dobro niematerialne jest od niego niezależne. W rzeczywistości bowiem to właśnie substrat dobra umożliwia korzystanie z niego³⁵³. Dalsze właściwości każdego dobra niematerialnego to potencjalna wszechobecność (i stanowiąca jej rezultat możliwość jednoczesnej eksploatacji przez wiele podmiotów w dowolnym miejscu, a zatem bez ograniczeń terytorialnych) oraz niemożliwość zniszczenia (będąca rezultatem niezmysłowego charakteru). Są one wyróżniane z tego względu, że reprezentują wartość ekonomiczną. Dobra niematerialne to utwory i przedmioty praw pokrewnych, bazy danych, rozwiązania o charakterze technicznym oraz – będące przedmiotem dalszych rozważań - oznaczenia odróżniające (niem. *Kennzeichen*, fr. *signes distinctifs*) określane niekiedy zamiennie mianem oznaczeń wyróżniających lub znaków odróżniających.

³⁵⁰ A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 22 i n.

³⁵¹ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14A Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 83.

³⁵² *Ibidem*, s. 84.

³⁵³ A. Kopff, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ PWiOWI 5/1975, s. 19; P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010, s. 30; W. J. Katner, w: M. Saffjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 1357.

Pojęcie oznaczenia odróżniającego jako termin języka prawniczego, a nie prawnego³⁵⁴ - podobnie jak pojęcie dobra niematerialnego - jest niejednoznaczne. W literaturze wskazuje się, że trudno jest wskazać kryteria determinujące uznanie danego oznaczenia jako oznaczenia odróżniającego³⁵⁵. Przeglądu poglądów w tym zakresie dokonuje Ł. Żelechowski³⁵⁶. Kategoria oznaczeń ulega stałemu poszerzaniu i obejmuje coraz to nowe typy, które zyskują na znaczeniu w obrocie gospodarczym. Ta okoliczność wynika z silnego związku oznaczeń odróżniających z realiami ekonomicznymi. Wystarczy wspomnieć o propozycji T. Grzeszak, która zalicza do grupy określanej mianem oznaczeń identyfikacyjnych wizerunek i nazwisko osoby fizycznej³⁵⁷. Za taką kwalifikacją ma przemawiać coraz częstsze zjawisko komercjalizacji dóbr osobistych.

Rozważania dotyczące analizowanego pojęcia warto rozpocząć od odwołania się do modeli stosowanych w semiotyce, która zajmuje się badaniem teorii znaków. Pojęcie znaku jest w niej rozumiane jako układ relacyjny z dwoma elementami: znaczącym oraz znaczonym. Element znaczący stanowi postrzegalną zmysłami formę oznaczenia, a element znaczony – jego treść (znaczenie). Przykładowo, elementem znaczącym jest wyraz (pisany bądź mówiony) *książka* dla określenia elementu znaczonego, jaki stanowi pojęcie (koncepcja) książki. W tzw. triadycznej teorii znaku obok znaczącego i znaczonego wyróżnia się trzeci element – referenta (przedmiot odniesienia)³⁵⁸. W prezentowanym przykładzie, przedmiot odniesienia stanowi konkretny egzemplarz książki. W języku potocznym często utożsamia się *znak* z elementem znaczącym, pomijając przy tym okoliczność, że stanowi on zawsze znak w odniesieniu do określonej treści (w relacji do czegoś). Definiująca dla znaku jest więc jego relacyjna natura.

Ustalenia podjęte na gruncie semiotyki można przenieść na grunt prawny. Oznaczenia odróżniające stanowią bowiem szczególny rodzaj znaków wyróżniany ze względu na pełnioną funkcję – funkcję odróżniającą. To ona stanowi kryterium wyodrębnienia oznaczeń

³⁵⁴ Warto zauważyć, że nazwa MarkenG w tłumaczeniu na język polski to *ustawa o znakach towarowych i innych oznaczeniach odróżniających* (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (*Markengesetz – MarkenG*)). W ustawie uregulowano trzy typy oznaczeń odróżniających wymienione w § 1 – znaki towarowe (*Marken*), oznaczenia handlowe (*geschäftliche Bezeichnungen*) oraz oznaczenia geograficzne (*geographische Herkunftsangaben*).

³⁵⁵ M. Kępiński, w: M. Kępiński (red.), *System Prawa Prywatnego*. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014, s. 147.

³⁵⁶ Ł. Żelechowski, *Ochrona*, s. 4-9.

³⁵⁷ T. Grzeszak, Reklamowe wykorzystanie wizerunku i nazwiska jako przykład reklamowego wykorzystania osoby, w: *Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie? Międzynarodowa Konferencja Prawa Autorskiego*, 20-22 kwietnia 2005 r., Kraków 2006, s. 36.

³⁵⁸ B. Beebe, The semiotic analysis of trademark law, 51 *UCLA LAW REVIEW* 2004, s. 629-633; *tenże*, The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture, w: G. B. Dinwoodie, M. D. Janis (red.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham 2008, s. 44.

odróżniających spośród wszystkich innych znaków. W praktyce gospodarczej funkcjonują także oznaczenia, które stanowią nośniki określonych informacji i są zdadne do wytworzenia określonych skojarzeń (wszak taka jest rola każdego znaku), ale mimo to treść niesionych przez nie komunikatów jest inna. Niekiedy sama ta treść eliminuje możliwość pełnienia funkcji przypisanej oznaczeniom odróżniającym. Dotyczy to na przykład nazw rodzajowych, które przekazują istotne dla klienteli informacje, ale nie pełnią w obrocie funkcji odróżniającej³⁵⁹. Jak zauważa Ł. Żelechowski, treść komunikatu niesionego przez oznaczenie nie jest obojętna, a o kwalifikacji danego typu oznaczenia do kategorii oznaczeń odróżniających powinna przesądzać pełniona przez nie funkcja³⁶⁰. Przywołany autor konkluduje rozważania w tym zakresie następującym stwierdzeniem: „oznaczenia odróżniające są więc dobrami silnie uwarunkowanymi funkcjami, które pełnią”³⁶¹. Podobne stanowisko zajmuje J. Mordwilko-Osajda. Jej zdaniem „cechą szczególną oznaczeń odróżniających jest to, iż wspomniana funkcja dodatkowa [umożliwienie odróżnienia oznaczonego przedmiotu od innych – przyp. aut.] ma znaczenie priorytetowe, co wyróżnia je spośród wszelkich innych oznaczeń”³⁶². Zaprezentowane ustalenia nie pozwalają natomiast na odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć funkcję odróżniającą. To zagadnienie jest podjęte w dalszej części pracy.

Oznaczenia odróżniające – za R. Skubiszem - „powstają poprzez przyporządkowanie w świadomości człowieka konkretnego oznaczenia towarów (usług) przedsiębiorstwu w celu ich zindywidualizowania (wyróżnienia) w obrocie gospodarczym (na rynku)”³⁶³. Przytoczone wyjaśnienie istoty oznaczenia odróżniającego jest skoncentrowane na znaku towarowym i odnosi się raczej do sposobu, w jaki oznaczenie staje się dobrem niematerialnym. Następuje to na skutek *przyporządkowania*, a zatem wytworzenia co najmniej myślowego (pojęciowego) związku między przedmiotem (substratem) a daną formą przedstawieniową w świadomości odbiorców. Powstanie takiego związku stanowi rezultat zabiegów organizacyjnych i finansowych podmiotu, który obrał daną formę przedstawieniową za „swoją” w tym znaczeniu, że podjął się trudu przypisania jej określonej treści. Polega ona na odróżnianiu lub identyfikowaniu. Związek ten ma charakter celowy, czyli intencjonalny, i obejmuje wszelkie skojarzenia powstałe z danym desygнатem.

³⁵⁹ I. B. Nestoruk, Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, ZNUJ PPWI 2/2014, s. 124.

³⁶⁰ Ł. Żelechowski, Ochrona, s. 7-8.

³⁶¹ *Ibidem*.

³⁶² J. Mordwilko-Osajda, Znak, s. 28 i n.

³⁶³ R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14A, s. 85.

Znaczenie prawne mają jednak przede wszystkim te skojarzenia, które są ukierunkowane na zindywidualizowanie danego desygnatu spośród szerszej kategorii ze względu na określone kryterium. Biorąc pod uwagę ten przymiot, oznaczenia odróżniające są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w systemie gospodarki wolnorynkowej i umożliwiają „stworzenie mechanizmów ekonomicznych i prawnych pozwalających klientom i konsumentom na dokonywanie wyboru, zarówno towaru, przedsiębiorcy, jak i przedsiębiorstwa, z którego pochodzi towar”³⁶⁴. *Ratio* ochrony oznaczeń odróżniających tkwi w ich ekonomicznym potencjale.

Spośród otwartego katalogu oznaczeń odróżniających zwracają uwagę trzy tradycyjnie wyodrębniane, niebudzące zasadniczych dylematów co do ich kwalifikacji oraz chronione prawem, rodzaje oznaczeń – oznaczenia przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, znaki towarowe (w tym znaki usługowe) oraz oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów³⁶⁵. Wymienione typy oznaczeń są określone przez Ł. Żelechowskiego jako stanowiące trzon kategorii oznaczeń odróżniających³⁶⁶. Stwierdzenie to podkreśla powszechną akceptację kwalifikowania tych rodzajów oznaczeń jako odróżniających.

II. Pojęcie znaku towarowego

Jednym z typów oznaczeń odróżniających są znaki towarowe. Przez to pojęcie rozumie się zarówno znaki służące do odróżniania towarów, jak i znaki służące do odróżniania usług. Fenomen znaku towarowego - jako dobra niematerialnego - zwykle wyjaśnia się poprzez przywołanie definicji zaproponowanej w polskiej nauce przez R. Skubisza. W jej świetle znak towarowy to odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia i towaru, który to związek obejmuje ogół informacji oraz wyobrażeń o towarze (oraz związanych z nim świadczeniach) wyodrębnionych na podstawie kryterium pochodzenia³⁶⁷. Podobnie kwestię tę ujmuje W. Włodarczyk, który rozumie przez pojęcie znaku „zjawisko umysłowe, które jest rezultatem uprzedniego wytworzenia w zmaterializowanej formie związku oznaczenia i towaru oraz które

³⁶⁴ M. Kępiński, w: System Prawa Prywatnego, s. 148.

³⁶⁵ U. Promińska, Prawa, s. 383; *taż*, Własność, s. 389; Ł. Żelechowski, Ochrona, s. 38; J. Mordwilko-Osajda, Znak, s. 28; M. Późniak-Niedzielska, J. Malarczyk, J. Sitko, Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających, w: Własność przemysłowa, aktualne problemy etyczne i prawne, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego 2002, s. 34; M. Kępiński, w: System Prawa Prywatnego, s. 147.

³⁶⁶ Ł. Żelechowski, Ochrona, s. 4.

³⁶⁷ R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 17; *tenże*, Funkcje znaku towarowego, w: A. Adamczak (red.), Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 166; *tenże*, Znaki towarowe - ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, PPH 12/2008, s. 16.

oddziałuje na odbiorców, tworząc w ich umysłach określone wyobrażenia, opinie nabywcy o danym towarze”³⁶⁸. Taki związek ma charakter czysto funkcjonalny³⁶⁹, a nie twórczy. Z tego względu znak towarowy nie jest dobrem niematerialnym o charakterze intelektualnym³⁷⁰. Warunkiem powstania znaku towarowego jako dobra niematerialnego nie jest też jakkolwiek rozumiana oryginalność lub nowość. Decydujące znaczenie odgrywa zdolność formy przedstawieniowej (symbolu, postaci) do przyporządkowania jej określonym towarom lub usługom. Specyfika znaku jest dobrze wyjaśniona przez M. Kępińskiego, którego zdaniem „cały „wysiłek” polega najczęściej na pomyśle przyjęcia tego właśnie oznaczenia jako znaku wyróżniającego pewne towary czy pewien rodzaj działalności gospodarczej”³⁷¹. Należy przy tym podnieść, że znak towarowy nie musi stanowić utworu. Po pierwsze, związek symbolu z określonymi towarami lub usługami w każdym przypadku jest niezdatny do posiadania przymiotów koniecznych do nadania mu statusu utworu chronionego prawem autorskim. Po drugie, okoliczność, że forma przedstawieniowa oznaczenia może stanowić utwór, nie wpływa na ważność powyższych ustaleń. Postać znaku często bowiem spełnia przesłanki normatywne utworu, ale nie oznacza to, że sam znak jest utworem³⁷².

III. Pojęcie znaku usługowego

Ujęcie substratu znaku usługowego, czyli usługi, zaprezentowane w poprzednim rozdziale, należy zestawić z wyjaśnieniem fenomenu znaku jako oznaczenia. Pojawia się bowiem wątpliwość, czy przedmiot znaku, jakim jest właśnie usługa, zmienia jego postrzeganie w stosunku do znaku towarowego. Należy przyjąć, że znakiem usługowym jest odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia i oferowanego w obrocie zachowania, którego treść obejmuje ogół informacji i wyobrażeń o tym zachowaniu.

³⁶⁸ W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 34.

³⁶⁹ U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 390.

³⁷⁰ J. Passa, *Droit*, s. 9. Warto zauważyć, że R. Skubisz, odwołując się do prac szwajcarskiego uczonego A. Trollera wskazuje, że znak towarowy stanowi dobro intelektualne, ponieważ cechą każdego takiego dobra jest niezmysłowa natura. Powoduje ona, że znak towarowy jako dobro niematerialne o charakterze intelektualnym może być postrzegane jedynie dzięki intelektowi odbiorcy, zob. R. Skubisz, w: *System Prawa Prywatnego*. Tom 14A, s. 85; analogicznie W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 38 i n.

³⁷¹ M. Kępiński, *Znaki*, s. 177.

³⁷² U. Promińska, *Prawo*, s. 204; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Znak towarowy a prawo autorskie*, w: K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu*, Warszawa 2013, s. 503-508; A. Matlak, *Kumulatywna ochrona znaku towarowego i utworu*, w: R. Skubisz (red.), *Znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2019, s. 183.

Priorytetowe znaczenie należy przypisać komunikatowi o handlowym pochodzeniu usługi. W tym zakresie znak usługowy przekazuje taką samą informację jak znak towarowy. Niemniej, istotnym elementem komunikatu o usłudze – którego nie sposób dostrzec w przypadku znaku towarowego – jest przekaz o gotowości i zdolności podmiotu używającego znaku do świadczenia usługi. Usługa nie funkcjonuje w obrocie gospodarczym przed jej wyświadczeniem w sposób samoistny, oderwany od podmiotu. Ten związek wpływa na postrzeganie usługi. W wielu przypadkach znak usługowy odwołuje się do cech przedsiębiorcy jako usługodawcy. Jedynie w ten sposób może przekazać klienteli informację o charakterystyce usług i zapewnić o solidności świadczenia.

Fakt, że usługa nie istnieje w momencie jej oferowania, powoduje, że wyobrażenia z nią związane mają bardziej intuicyjny i subiektywny charakter³⁷³. Z reguły konsument ma możliwość dotknięcia, zbadania i tym samym dokonania oceny produktu, którym jest zainteresowany. Pewne cechy towaru są również obiektywne w tym znaczeniu, że można stwierdzić np. twardość materiału, kolor produktu lub jego kształt. Te doświadczenia wpływają na postrzeganie znaku jako związku oznaczenia i towaru, skupiającego w sobie ogół komunikatów o tymże towarze. Usługa w momencie, w którym jest oferowana, stanowi zaś pewną abstrakcyjną konstrukcję. Jej charakterystyka jest wyobrażeniem kształtowanym w umyśle odbiorcy głównie na podstawie informacji zawartych w znaku. To wyobrażenie naturalnie może też wynikać z poprzednich doświadczeń konkretnego kupującego, który już korzystał z danej usługi lub z oświadczeń, zwłaszcza rekomendacji (lub przeciwnie – negatywnych opinii) innych osób. Co do zasady jednak, w przypadku pierwszego kontaktu ze znakiem osoby zainteresowanej usługą, jej wyobrażenie na temat tej potencjalnej usługi jest kreowane wyłącznie na podstawie twierdzeń uprawnionego do znaku. Nie są to obiektywne fakty podlegające zbadaniu przed podjęciem decyzji o nabyciu, a jedynie zapewnienia, które mogą być odmiennie interpretowane przez różnych uczestników obrotu.

Ponadto, te twierdzenia wcale nie muszą mieć formy prostego komunikatu słownego – mogą one pośrednio wynikać z cech takich jak atmosfera w miejscu świadczenia usług. Nie ma wątpliwości, że wystrój restauracji, sposób serwowania posiłków, ubiór obsługi, muzyka lub jej brak, a nawet klientela obecna w lokalu mogą wpływać na wyobrażenie o usłudze świadczonej w danym miejscu. Wydaje się, że w przypadku usług większą rolę należy przypisać emocjom wynikającym z subiektywności doświadczeń poszczególnych klientów.

³⁷³ P. Kotler, Marketing, s. 428.

Te właściwości wpływają na funkcje realizowane w obrocie przez znaki usługowe. Stanowią także przyczynę wyjaśniającą częste zjawisko kumulacji w jednej formie przedstawieniowej zarówno znaku usługowego, jak i oznaczenia przedsiębiorstwa. Wreszcie, takie ujęcie uzasadnia tezę, że znaki usługowe często są znakami słabymi ze względu na ich informacyjny charakter. Te zagadnienia są rozważane w dalszej części.

Znak usługowy rozpatrywany jako oznaczenie odróżniające różni się zatem od znaku towarowego - przynajmniej w aspekcie źródła wyobrażeń wpływających na związek oznaczenia z przedmiotem, jakim jest odpowiednio usługa i towar. Informacje, które przekazuje znak usługowy, mogą mieć bardziej intuicyjny i zróżnicowany charakter oraz zależą od percepcji odbiorcy. Trudno jest bowiem obiektywnie określić coś, co jeszcze nie istnieje. Nie oznacza to, że podstawowy komunikat kierowany przez znak usługowy i decydujący o jego wyodrębnieniu spośród innych oznaczeń odróżniających nie dotyczy komercyjnego pochodzenia tej usługi. Znak usługowy pełni funkcję odróżniającą usługę ze względu na jej handlowe pochodzenie w sposób zbliżony do znaku towarowego. Przedstawione powyżej różnice w ujęciu tych dwóch oznaczeń podkreślają zaś znaczenie znaku usługowego jako środka komunikacji oraz budowania relacji i zaufania między uczestnikami obrotu.

§ 3. Znak usługowy jako przedmiot prawa ochronnego

W art. 120 p.w.p. zawarto opisowo-funkcjonalną³⁷⁴ definicję znaku towarowego. Nie jest to klasyczna definicja wyjaśniająca istotę definiowanego zjawiska³⁷⁵. Służy ona podkreśleniu doniosłości zdolności odróżniania oraz wskazaniu przykładowych form przedstawieniowych, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki. Norma z tego przepisu poprzez wskazanie na zdolność odróżniania jako element konstytutywny³⁷⁶ znaku pośrednio prowadzi do wyeliminowania z kręgu znaków takich oznaczeń, które są jej pozbawione. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, że brzmienie art. 120 ust. 1 p.w.p. potwierdza

³⁷⁴ E. Wojcieszko-Głuszko, w: System Prawa Prywatnego, s. 482; U. Promińska, Własność, s. 397; na gruncie nieobowiązujących, ale zbliżonych rozwiązań prawnych tak samo J. Koczanowski, Funkcje, s. 42; analogicznie na gruncie art. 2 dyrektywy 89/104 J. Davis, Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union Trade mark law. w: L. Bently, J. Davis, J. C. Ginsburg (red.), Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique, Cambridge University Press, 2008, s. 68.

³⁷⁵ W przeszłości podejmowano liczne próby wprowadzenia do umów międzynarodowych normy zawierającej definicję znaku towarowego, niemniej każdorazowo kończyły się one niepowodzeniem ze względu na brak zgodności poglądów przedstawicielstw państw związkowych.

³⁷⁶ U. Promińska, Prawo, s. 259.

tezę, w myśl której znaki są dobrami silnie uwarunkowanymi realizowanymi w obrocie gospodarczym funkcjami.

Przepis art. 120 p.w.p. wdraża standard określony w art. 3 dyrektywy 2015/2436. W świetle dyrektywy, znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów bądź ich opakowań lub dźwięków - pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają: po pierwsze, odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz po drugie, przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego. W orzecznictwie Trybunału wypracowano pogląd, w myśl którego w każdym znaku da się wyróżnić trzy elementy konstytuujące oznaczenie³⁷⁷. Po pierwsze, znakiem może być tylko oznaczenie postrzegalne zmysłowo. Po drugie, musi ono nadawać się do przedstawienia w rejestrze. Po trzecie, oznaczenie powinno umożliwiać odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Cechy te są zatem elementami konstrukcyjnymi znaku³⁷⁸ jako dobra niematerialnego, które korzysta z ochrony. Trybunał wyjaśnia, że „założeniem tego wymogu jest w szczególności uniemożliwienie obejścia przepisów prawa o znakach towarowych, celem uzyskania nienależnej korzyści konkurencyjnej”³⁷⁹.

Dokonując egzegezy art. 120 ust. 1 p.w.p., można wyróżnić cechę konstrukcyjną znaku o charakterze materialnym i formalnym³⁸⁰. Pierwsza z nich dotyczy zdolności odróżniania oznaczenia, która jest też określana jako abstrakcyjna zdolność odróżniająca³⁸¹. Znak musi nadawać się do odróżniania w obrocie towarów lub usług różnych przedsiębiorców ze względu na ich pochodzenie gospodarcze. Jeżeli oznaczenie ze względu na swoją strukturę nie jest zdadne do realizowania tej funkcji, nie może stanowić znaku niezależnie od rodzaju

³⁷⁷ wyr. ETS z 25.01.2007 r., C-321/03, *Dyson*, ECLI:EU:C:2007:51; zob. także wyr. C-421/13, pkt 17.

³⁷⁸ *A. Kur*, *European Trade Mark*, s. 91 i n.; *K.-H. Fezer*, *Markenrecht*, kom. do § 1, Nb. 12a; *R. Skubisz*, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, w: *A. Adamiak* (red.), *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*. Cedzyna 19-23 września 205 r. Zeszyt 29, s. 115.

³⁷⁹ zob. na gruncie dyrektywy 89/104 wyr. ETS z 24.06.2004 r., C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, ECLI:EU:C:2004:384, pkt 24.

³⁸⁰ W podobny sposób *M. Trzebiatowski*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, s. 638.

³⁸¹ Tak na gruncie rozp. 2017/1001 zob. *R. Kunz-Hallstein*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), *EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary*, München 202, s. 25.

towarów lub usług, dla których jest przeznaczone. Drugi element ma charakter formalny i dotyczy zdolności znaku do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. Warto zauważyć, że przesłanka ta przeszła dość istotną modyfikację w ostatnich latach, zastępując – na skutek nowelizacji p.w.p. z 20.02.2019 r. - uprzednio obowiązujące kryterium graficznej przedstawialności oznaczenia. Oznaczenie, które nie spełnia tego formalnego wymagania, jest znakiem, o ile faktycznie odróżnia w obrocie towary lub usługi ze względu na ich pochodzenie. Do tego sprowadza się formalny charakter omawianej przesłanki rejestracyjnej. Znak towarowy powstaje niezależnie od rejestracji, o ile posiada zdolność odróżniania. Te dwie cechy są wobec tego od siebie niezależne. Tak jak może funkcjonować w obrocie oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze, ale pozbawione zdolności odróżniania, tak samo jest możliwe, by funkcję znaku towarowego pełniło oznaczenie, które - ze względów technicznych - nie może zostać przedstawione w rejestrze w sposób, o którym mowa w przepisie. Takie oznaczenie może być przedmiotem pośredniej³⁸² ochrony w ramach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nie może jednak – ze względów formalnych – stać się przedmiotem prawa ochronnego i tym samym korzystać z ochrony zapewnianej przez przepisy p.w.p.

Przed przystąpieniem do rozważań dotyczących cech konstrukcyjnych znaku jako przedmiotu prawa należy podnieść kwestię terminologiczną. Ustawa i dyrektywa posługują się sformułowaniami, w myśl których znakiem może być *każde oznaczenie* (p.w.p.) lub *znak może składać się z jakichkolwiek oznaczeń* (dyrektywa 2015/2436). Taka nomenklatura nie zmienia ustaleń dotyczących natury znaku jako dobra niematerialnego. W związku z tym, że system znaków opiera się na urzędowej rejestracji, regulacja prawna dotyczy przede wszystkim formy przedstawieniowej oznaczenia, a nie związku oznaczenia z towarami lub usługami. Poniższe uwagi odnoszą się więc do znaku w takim właśnie rozumieniu. Tego rodzaju stylistyka jest uzasadniona dbałością o czytelność i jednoznaczność wyводу.

I. Zdolność odróżniania znaku usługowego

Zdolność odróżniania stanowi element oznaczenia, który pozwala na jego przyporządkowanie do kategorii znaków towarowych. Oznaczenie musi bowiem umożliwiać

³⁸² Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji służy zabezpieczeniu prawidłowości oraz uczciwości obrotu – zob. B. Giesen, w: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014, s. 73-83.

– przynajmniej potencjalnie (hipotetycznie) – odróżnienie towarów lub usług ze względu na ich komercyjne pochodzenie. Zdolność odróżniania ustala się w sposób abstrakcyjny bez odniesienia się do towarów lub usług. To cecha oznaczenia, która wynika z jego formy lub treści. Jest to zatem potencjalna zdolność oznaczenia do pełnienia funkcji znaku oceniana w oderwaniu od rodzaju towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony. Pojęcie zdolności odróżniania jest ściśle związane z podstawową funkcją przypisywaną znakom, czyli funkcją odróżniania w obrocie jednorodzących towarów lub usług ze względu na ich handlowe pochodzenie. Jedynie oznaczenie, które posiada zdolność odróżniania, może zaistnieć w świadomości odbiorców jako narzędzie komunikujące gospodarcze pochodzenie produktów rynkowych. Zdolność odróżniania jest zatem „zdefiniowana przez samo pojęcie znaku”³⁸³ i sprowadza się do zdolności realizowania przez oznaczenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie w obrocie handlowym³⁸⁴. Innymi słowy, oznaczenie, które nie charakteryzuje się zdolnością odróżniania, nigdy nie może pełnić funkcji znaku towarowego i – w konsekwencji – nie może być przedmiotem prawa ochronnego (art. 129¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p.; analogicznie art. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2017/1001³⁸⁵). Tym samym, zdolność odróżniania stanowi warunek *sine qua non* dla bytu znaku.

Zdolność odróżniania może mieć tylko pierwotny charakter. Oznaczenie niezdatne ze względu na swoją strukturę do pełnienia funkcji znaku nie może nabyć zdolności odróżniania na skutek używania w obrocie. Z powyższych uwag wynika także, że zdolność odróżniania kreuje znak jako dobro niematerialne, a więc ma charakter konstytutywny dla jego istnienia³⁸⁶. Należy zastrzec, że posiadanie przez oznaczenie zdolności odróżniania nie powoduje jeszcze, że nadaje się ono do pełnienia funkcji znaku dla konkretnych towarów lub usług. Tego rodzaju zdolność jest określana jako konkretna zdolność odróżniająca. Może być tak, że oznaczenie charakteryzuje zdolność odróżniania, ale nie posiada ono – z różnych przyczyn - zdolności odróżniającej w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Brak konkretnej

³⁸³ J. Mordwilko-Osajda, Znak, s. 78.

³⁸⁴ W. Włodarczyk, Zdolność, s. 51; K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 642; R. Skubisz, Prawo znaków, s. 32.

³⁸⁵ Warto zauważyć, że przywołane przepisy regulują bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, których badanie następuje dopiero po stwierdzeniu, iż przedmiotem zgłoszenia jest znak towarowy. Brak zdolności odróżniania powoduje natomiast, że oznaczenie nie jest znakiem towarowym i nie powinno być przedmiotem dalszego badania. Przepisy art. 129¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. i art. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2017/1001 stanowią zatem *superfluum* względem opisowo-funkcjonalnych definicji znaku zawartych w art. 120 ust. 1 p.w.p. i art. 4 rozporządzenia 2017/1001.

³⁸⁶ U. Promińska, Prawa, s. 390; M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 654.

zdolności odróżniającej - tak samo jak brak zdolności odróżniania - jest bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku. Różnica tkwi w tym, że znak pozbawiony konkretnej zdolności odróżniającej posiada zdolność odróżniania. Nie jest natomiast możliwa sytuacja odwrotna. Oznaczenie niecharakteryzujące się zdolnością odróżniania nigdy nie może posiadać konkretnej zdolności odróżniającej. Konkretna zdolność odróżniająca różni się od zdolności odróżniania również tym, że może być nabyta na skutek używania w obrocie. Może bowiem stanowić rezultat działań podmiotu, który obrał dane oznaczenie pierwotnie pozbawione konkretnej zdolności odróżniającej jako swoje własne. Zdolność odróżniania jest zaś cechą immanentnie związaną z pojęciem znaku towarowego. Jej brak nie podlega konwalidacji na skutek rzeczywistej eksploatacji danego symbolu.

Pojęcie zdolności odróżniania jest konkretyzowane przez trzy elementy – wymaganie zmysłowej postrzegalności, jednolitości oraz samodzielności (samoistności) oznaczenia. Oznaczenie posiada zdolność odróżniania tylko, gdy charakteryzuje się wszystkimi trzema przymiotami łącznie.

W literaturze pojęcie zdolności odróżniania jest niekiedy ujmowane jako zespół dwóch, a nie trzech, cech - jednolitości i samoistności oznaczenia³⁸⁷. W świetle tych poglądów zmysłowa postrzegalność stanowi odrębną cechę oznaczenia. Niekiedy zaś zdolność odróżniania konkretyzuje się przez włączenie do tego pojęcia również wymagania przedstawialności w rejestrze³⁸⁸. Jak jednak wspomniano, ostatnie kryterium nie ma charakteru materialnego. Jeżeli dane oznaczenie posiada zdolność odróżniania, ale nie jest możliwe do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony, to może pełnić funkcję znaku. Skutkiem braku możliwości przedstawienia w rejestrze jest natomiast niemożność uzyskania prawa ochronnego i, w konsekwencji, korzystania z uprawnień, o których mowa w przepisach p.w.p. Takie oznaczenie pozostaje jednak znakiem i może być objęte przynajmniej pośrednią ochroną. Co za tym idzie, uwzględnianie kryterium przedstawialności w rejestrze w obrębie zdolności odróżniania, której brak każdorazowo wyklucza uznanie oznaczenia jako znaku, należy ocenić krytycznie.

Może powstać wątpliwość co do kwalifikacji kryterium zmysłowej postrzegalności oznaczenia. Jeżeli bowiem dane oznaczenie nie jest zmysłowo postrzegalne przez człowieka to czy stanowi w ogóle oznaczenie? Ten problem dotyczy obiektów niepostrzegalnych

³⁸⁷ Tak *W. Włodarczyk*, *Zdolność*, s. 58; *Ł. Żelechowski*, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 120, Nb 14.

³⁸⁸ *J. Mordwilko-Osajda*, *Znak*, s. 78, 82, 98-99.

zmysłami przez człowieka, np. nierozpoznawalnych przez słuch sygnałów lub niewidocznych dla ludzkiego oka symboli. Mogą one być jednak dostrzegane za pomocą różnych urządzeń, np. mikroskopu. Wydaje się, że tego rodzaju symbole, które nie są obejmowane ludzką percepcją w normalnych warunkach, również stanowią oznaczenia, które jednak nie posiadają zdolności odróżniania. Nie jest wykluczone, że w przyszłości nabiorą takiej zdolności. Z uwagi jednak na fakt, że w konkretnym momencie (w dacie zgłoszenia/pierwszeństwa) nie są one zmysłowo postrzegalne przez człowieka w normalnych warunkach obrotu, to nie posiadają zdolności odróżniania. W konsekwencji, nie mogą pełnić funkcji znaku.

Należy ponadto pamiętać, że określenie cech składających się na zdolność odróżniania ma służyć w ogólnym rozrachunku ustaleniu, że oznaczenie jest zdadne do realizowania swojej funkcji. Wobec tego, zdaniem K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, kryteria jednolitości i samodzielności mają walor jedynie pomocniczy³⁸⁹. Takie stanowisko zasadza się na dwóch uwagach. Po pierwsze, wymaganie jednolitości utożsamiane ze spójnością bądź skrótowością ma stanowić raczej kryterium natury estetycznej i to jedynie w przypadku określonych form przedstawieniowych takich jak oznaczenia graficzne. Niekiedy zaś jest ono – w świetle referowanego poglądu – nieadekwatne, co ma dotyczyć na przykład oznaczeń słownych. Po drugie, K. Szczepanowska-Kozłowska podkreśla, że wymaganie samodzielności nie stanowi cechy decydującej o zdolności odróżniania, a jest pojęciem z zakresu konkretnej zdolności odróżniającej. Chociaż nie można odmówić pewnych racji temu pogładowi, to wydaje się, że jest on zbyt daleko idący. Zarówno jednolitość, jak i samodzielność, są cechami strukturalnymi, tworzącymi znak jako taki. Stanowią one zarazem kryteria wyznaczające granicę między oznaczeniami nienadającymi się do pełnienia funkcji znaku, a tymi, które choćby potencjalnie mogą realizować w obrocie funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie. Inną kwestią jest natomiast ujęcie tych cech. Zarówno pojęciu jednolitości jak i samodzielności należy nadawać taką treść, jaka jest uzasadniona potrzebami obrotu w danym okresie. Dotyczy to zwłaszcza kryterium jednolitości. To pojęcie ulegało ewolucji i prawdopodobnie nadal będzie modyfikowane ze względu na coraz to nowe tendencje w doborze określonych symboli jako oznaczeń odróżniających. Wydaje się bowiem, że problem zbyt prymitywnych i prostych form przyjmowanych jako oznaczenia nie występował w przeszłości tak często. Z tego też względu jednolitość była utożsamiana z postulatem skrótowości oznaczenia. Brak było bowiem potrzeby analizowania zagadnienia, czy bardzo oszczędne oznaczenia są zdadne do przekazywania informacji o pochodzeniu

³⁸⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 649.

towaru. Obecnie jednak przedsiębiorcy są coraz częściej zainteresowani uzyskiwaniem ochrony na oznaczenia niekiedy składające się nawet z jednej litery lub cyfry. Takim oznaczeniom nie można postawić zarzutu, że nie są możliwe do objęcia jednym aktem poznawczym przez człowieka. Z tej perspektywy można twierdzić, że spełniają one cechę jednolitości.

Należy jednak zauważyć, że uczestnicy obrotu nie będą w stanie zapamiętać tego rodzaju symboli jako oznaczeń wskazujących na pochodzenie towaru lub usługi. Cecha jednolitości powinna być odnoszona do percepcji człowieka jako odbiorcy znaku. To właśnie zdolność do zapamiętania i odtworzenia oznaczenia przesądza o tym, czy jest ono jednolite. Cechy tej nie spełniają zatem zarówno oznaczenia zbyt skomplikowane, jak i wprost przeciwnie – nadmiernie proste. Wymaganie jednolitości w obecnych warunkach należy zatem rozpatrywać dwutorowo: z jednej strony jako postulat skrótości oznaczenia, zaś z drugiej – jako warunek kwalifikujący proste symbole do potencjalnego pełnienia funkcji znaku towarowego. Za każdym razem punktem odniesienia jest percepcja człowieka. Zgodzić się natomiast wypada z uwagami K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej odnoszącymi się do kryterium samodzielności. Przesłanka ta jest rozpatrzona poniżej.

Przed omówieniem cech konstytuujących zdolność odróżniania należy podnieść jeszcze jedną kwestię. W ostatnich latach coraz częściej kwestionuje się tak zasadność, jak i potrzebę, wyodrębniania zdolności odróżniania jako przymiotu każdego znaku³⁹⁰. Wskazuje się bowiem, że tego rodzaju cecha odgrywała znaczenie w przeszłości. Dotyczyło to tych systemów, które ograniczały pojęcie znaku przez normatywne wyłączenie pewnych kategorii form przedstawieniowych jako zdolnych do pełnienia funkcji znaku. Było tak zwłaszcza w odniesieniu do oznaczeń przestrzennych, ale również dźwiękowych lub innych nietradycyjnych (niekonwencjonalnych) postaci oznaczeń³⁹¹. W obecnym stanie prawnym w art. 120 ust. 2 p.w.p. wyliczono przykładowe formy przedstawieniowe, które mogą stanowić znak. Lista zawarta w tym przepisie ma charakter przykładowy. Nie budzi wątpliwości, że forma przedstawieniowa nieobjęta tym wyliczeniem może być znakiem, o ile posiada zdolność odróżniania i nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług, dla których została przeznaczona. Jak podkreśla w swoim orzecznictwie Trybunał, „nie istnieje kategoria znaków towarowych posiadających charakter odróżniający ze względu na ich właściwości

³⁹⁰ *L. Żelechowski*, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 120, Nb 12; *M. Trzebiatowski*, w: *Prawo*, s. 654; *K. Szczepanowska-Kozłowska*, w: *System Prawa Prywatnego*, s. 650; *R. Kunz-Hallstein*, w: *EU Trade Mark*, s. 25.

³⁹¹ *A. von Mühlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman*, *Trade Mark Law*, s. 49, 80-81.

lub nabyty w następstwie ich używania, które nie umożliwiałyby odróżniania towarów lub usług w rozumieniu art. 2 dyrektywy”³⁹². Obecnie zatem nie można apriorycznie wykluczyć zdolności odróżniania jakiejkolwiek formy przedstawieniowej. System znaków jest otwarty na każdą możliwą formę przedstawieniową i nie jest „uprzedzony” względem jakiejkolwiek z nich³⁹³.

Druga przyczyna kwestionowania znaczenia zdolności odróżniania jest bardziej praktyczna. Sprowadza się ona do braku znaczenia tej kategorii w orzecznictwie, zwłaszcza zaś w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości. W wytycznych EUIPO wskazuje się, że przypadek braku zdolności odróżniania zdarza się wyjątkowo rzadko³⁹⁴. Ten fakt nie może jednak stanowić argumentu eliminującego zdolność odróżniania jako cechę konstrukcyjną każdego znaku towarowego i warunek *sine qua non* jego bytu jako dobra prawnego. W rzeczywistości bowiem, jeśli poddać analizie niektóre z nowych tzw. nietradycyjnych typów znaków towarowych, można rozważać, czy nadają się one do pełnienia funkcji znaków towarowych. W kontekście tematu pracy takim rodzajem (typem) formy przedstawieniowej jest *trade dress* (zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej). Oceniając bowiem to oznaczenie w świetle kryterium jednolitości – które stanowi tradycyjną cechę decydującą o bycie oznaczenia – należy powziąć wątpliwości, czy *trade dress* posiada ten przymiot. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie *Apple* stwierdził ogólną zdolność takiego oznaczenia do pełnienia funkcji znaku, jednak stwierdzenie to nie było kategoryczne. Za Trybunałem, „nie można wykluczyć, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować towary lub usługi, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przedsiębiorstwa. Jak wskazują na to rząd francuski i Komisja, może być tak w wypadku, gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki”³⁹⁵. Trybunał dopuszcza więc istnienie zdolności odróżniania *trade dress* w pewnych sytuacjach, na przykład wówczas, gdy charakteryzuje się ono znaczącymi odmiennościami od normy. Naturalnie prowadzi to do dalszych pytań. Odwołanie się do danego sektora gospodarki przywołuje silnie na myśl konkretną zdolność odróżniającą, która jest oceniana każdorazowo w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak jest przeznaczony. Stwierdzenie istnienia bądź braku zdolności odróżniania jest natomiast etapem poprzedzającym badanie konkretnej

³⁹² wyr. ETS z 18.06.2002 r., C-299/99, *Philips*, ECLI:EU:C:2002:377, pkt 39.

³⁹³ *A. Kur*, *European*, s. 94.

³⁹⁴ Wytyczne EUIPO, s. 398.

³⁹⁵ C-421/13, pkt 20.

zdolności odróżniającej. Uwaga Trybunału w tym zakresie wydaje się więc być sprzeczna z ogólnie przyjętą metodologią badania znaków pod kątem spełniania przez nie przesłanek ochronnych.

Analiza orzecznictwa sądów unijnych może sugerować brak rzeczywistego znaczenia zdolności odróżniania jako kryterium delimitującego symbole, które są niezdadne do pełnienia funkcji znaku od tych nadających się do wskazywania pochodzenia towarów lub usług. Wynika to jednak raczej z domniemania posiadania przez każdą formę przedstawieniową zdolności odróżniania. W tym aspekcie należy podnieść, że bardziej rygorystyczna (restryktywna) ocena posiadania przez nietradycyjne typy znaków towarowych zdolności odróżniania mogłaby chociaż w niewielkim stopniu ograniczyć dyskusje będące pokłosiem zbyt hojnego udzielania prawa na rozmaite formy przedstawieniowe. Taki postulat zasługuje na uwagę zwłaszcza obecnie, gdy coraz częściej wskazuje się na zbyt liberalną tendencję w zakresie przyznawania ochrony różnym symbolom jako znakom towarowym³⁹⁶.

1. Zmysłowa postrzegalność oznaczenia

Pierwszą cechą, która składa się na zdolność odróżniania, jest zmysłowa postrzegalność oznaczenia. Musi ono oddziaływać na przynajmniej jeden ze zmysłów człowieka³⁹⁷. Tylko w ten sposób może dojść do aktu komunikacji między uczestnikami rynku. Cechy tej nie posiadają np. niesłyszalne przez człowieka z naturalnych przyczyn sygnały³⁹⁸. Nawet jeżeli ultradźwięki lub infradźwięki są zmysłowo postrzegane przez zwierzęta, to nie mogą one być znakami towarowymi, ponieważ są niesłyszalne dla człowieka. Ta zasadnicza cecha konstrukcyjna uniemożliwia również uznanie za znak idei, koncepcji lub innego rodzaju ogólnych wyobrażeń³⁹⁹. Jak zauważył rzecznik generalny P. Léger, „koncepcja jako wytwór ludzkiego umysłu nie jest postrzegalna żadnym z pięciu zmysłów ludzkich czyli wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem, czy smakiem”⁴⁰⁰. Zmysłowa postrzegalność oznaczenia umożliwia zatem ustanowienie dialogu między dwoma

³⁹⁶ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 14-16, 64.

³⁹⁷ U. Promińska, *Prawa*, s. 391.

³⁹⁸ A. Kur, *European Trade Mark*, s. 92.

³⁹⁹ W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 54.

⁴⁰⁰ opinia rz.g. P. Légera z 14.09.2006 r., C-321/03, *Dyson*, ECLI:EU:C:2006:558, pkt 54.

podmiotami: przedsiębiorcą i konsumentem⁴⁰¹. To wymaganie odnosi się zarówno do znaków przeznaczonych do odróżniania towarów, jak i do znaków usługowych.

2. Jednolitość oznaczenia

Kryterium jednolitości należy rozumieć jako cechę strukturalną oznaczenia, która umożliwia objęcie całości oznaczenia, „na pierwszy rzut oka”, jednym aktem poznawczym⁴⁰². W dawnej literaturze to wymaganie było utożsamiane z postulatem skrótowności znaku⁴⁰³.

Znak jako oznaczenie, które należy do języka sztucznego, stanowi pewien kod stosowany w komunikacji między podmiotami życia społecznego. Z tego względu powinien charakteryzować się takimi cechami strukturalnymi, które umożliwiają jego szybkie i całościowe poznanie przez odbiorcę. W rezultacie może on utrwalić się w świadomości odbiorcy jako symbol wiążący konkretny towar/usługę z danym przedsiębiorcą. Przesłanka ta jest uzasadniona ograniczonymi możliwościami percepcyjnymi odbiorców⁴⁰⁴. Nie powinna ona być jednak rozumiana w ten sposób, że do poznania znaku ma wystarczać jeden tylko zmysł⁴⁰⁵. Pewne oznaczenia „w całości” są poznawane przez symultaniczne odwołanie do większej liczby zmysłów, ale wciąż zachowują przymiot jednolitości. Dotyczy to na przykład krótkich animacji z dźwiękiem (np. popularne animacje dźwiękowo-wizualne odróżniające usługi oferowane przez platformy streamingowe). Konieczność zaangażowania większej liczby zmysłów niż tylko jeden nie uprawnia zatem do stwierdzenia braku jednolitości. Jeżeli oznaczenie jest dla odbiorców czytelne, to cechuje je jednolitość. Tego wymagania nie spełniają oznaczenia nadmiernie rozbudowane lub skomplikowane. Należy jednak powtórzyć, że kryterium jednolitości nie spełniają także oznaczenia banalne, zbyt proste (prymitywne) lub oczywiste. W ich przypadku wymaganie jednolitości nie zostaje spełnione z powodu braku możliwości zaistnienia w świadomości odbiorców i pełnienia funkcji znaku. Zdaniem J. Mordwilko-Osajdy należy wobec tego zastąpić kryterium jednolitości, który swoim brzmieniem sugeruje związek

⁴⁰¹ Opinia rz. g. R.-J. Colomera z 6.11.2001 r., C-273/00, *Sieckmann*, ECLI:EU:C:2001:594, pkt 19-21.

⁴⁰² *U. Promińska*, Prawa, s. 392; *W. Włodarczyk*, Zdolność, s. 58;

⁴⁰³ *J. Koczanowski*, Funkcje, s. 21.

⁴⁰⁴ *J. Mordwilko-Osajda*, Znak, s. 80.

⁴⁰⁵ *Ibidem*, s. 129.

jedynie z nazbyt skomplikowanymi oznaczeniami, wymaganiem postrzegania oznaczenia jako znaku towarowego przy uwzględnieniu przeciętnej percepcji ludzkiej⁴⁰⁶.

W rzeczywistości przedstawiona propozycja opiera się na zaakcentowaniu innego aspektu jednolitości jako cechy strukturalnej oznaczenia. Oznaczenie musi być bowiem zdadne do postrzegania przez odbiorców jako środek komunikacji. Bardzo proste formy tego kryterium nie spełniają. Nie dają się bowiem zapamiętać odbiorcom jako symbole przekazujące informację o pochodzeniu. W analogiczny sposób, jak zbyt skomplikowane oznaczenia, również banalne formy nie są możliwe do zapamiętania i związania z określonymi produktami. Można zastanawiać się natomiast, jak bardzo proste muszą być te formy, aby było możliwe postawienie zarzutu braku zdolności odróżniania z uwagi na brak jednolitości. W orzecznictwie dopuszcza się możliwość rejestracji pojedynczych liter, cyfr lub odcieni kolorów⁴⁰⁷, które *prima facie* mogą się wydawać pozbawione zdolności odróżniania. Z drugiej strony relatywnie nowa kategoria nietradycyjnego znaku towarowego, jakim jest zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, z zasady powinna budzić wątpliwości pod kątem spełnienia kryterium jednolitości. Czy bowiem odbiorca postrzega naturalnie zagospodarowanie powierzchni jako oznaczenie odróżniające usługi sprzedaży określonych towarów lub usług? Czy jest w stanie objąć to zagospodarowanie jednym aktem poznawczym, a następnie przywołać je w pamięci (choćby miał to być niedoskonały obraz tego zagospodarowania)? Przykłady kolejnych pojawiających się w praktyce gospodarczej nietradycyjnych znaków towarowych i liberalna praktyka udzielania ochrony takim oznaczeniom zasługuje na krytykę. Tego rodzaju symbole nie są zdadne do pełnienia funkcji znaku z uwagi na brak zdolności odróżniania wynikającej z braku jednolitości. Utrata praktycznego znaczenia tej przesłanki nie zmienia wyrażonej oceny. Należy zaznaczyć, że kryterium jednolitości powinno być stosowane w taki sam sposób w odniesieniu do wszystkich znaków towarowych, w tym również znaków usługowych⁴⁰⁸.

3. Samodzielność oznaczenia

Trzecim kryterium badanym w ramach zdolności odróżniania jest samodzielność (samoistność) oznaczenia. W piśmiennictwie wyjaśnia się istotę tej cechy oznaczenia

⁴⁰⁶ *Ibidem*.

⁴⁰⁷ *Ibidem*, s. 135 i n.

⁴⁰⁸ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 179.

poprzez stwierdzenie, że towar bądź jego konieczna funkcjonalnie część składowa nie mogą stanowić oznaczenia odróżniającego ten towar⁴⁰⁹. Oznacza to, że pomiędzy formą przedstawieniową oznaczenia a odróżnianym przedmiotem musi występować przynajmniej pojęciowa odrębność. Przesłanka samodzielności jest wskazywana jako jedno z najbardziej tradycyjnych⁴¹⁰ lub podstawowych⁴¹¹ kryteriów zdolności odróżniania. Faktycznie jednak ocena samodzielności musi następować z odwołaniem się do rodzaju towarów, które oznaczenie ma odróżniać. Kształt towaru może stanowić narzędzie identyfikacyjne, jakim jest znak, dla towarów innego rodzaju. W praktyce takie sytuacje dotyczą znaków przestrzennych i wcale nie należą do rzadkich. Towar, jako taki, ma bowiem, co do zasady, zdolność odróżniania. Charakterystyczny kształt pojemnika, flakonu lub butelki może odróżniać towar (np. płyn) spośród innych towarów tego samego rodzaju.

Nasuwa to pewne wątpliwości co do zasadności wyodrębnienia kryterium samoistności jako elementu zdolności odróżniania, która ma charakter abstrakcyjny, niezależny od rodzaju towarów lub usług. Zasadnie więc zauważa J. Mordwiłko-Osajda, że „problematyka samoistności znaku towarowego jest z pogranicza zdolności odróżniania i zdolności odróżniającej, ponieważ niejednokrotnie konieczne jest odniesienie oznaczenia nie tylko ogólnie do towarów *grosso modo*, lecz do konkretnych towarów, na których oznaczanie znak towarowy ma służyć”⁴¹². Również dotychczasowa praktyka orzecznicza Urzędu Patentowego skłania się raczej w kierunku traktowania kryterium samodzielności jako okoliczności przesądzającej o braku konkretnej zdolności odróżniającej, a nie zdolności odróżniania⁴¹³. W literaturze zaś zwraca się uwagę, że brak samodzielności oznaczenia jest bardzo rzadkim, jeśli nie w ogóle niewystępującym, przypadkiem⁴¹⁴. Problem niesamodzielności nie powinien zatem występować w odniesieniu do znaków usługowych. Oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług nie mogą stanowić z naturalnych i oczywistych względów samej usługi. Można, co prawda, rozważać, czy np. charakterystyczny styl cięcia włosów lub gest „cieszynki” posiadają zdolność odróżniania w odniesieniu do relevantnych usług, jednak już sama konieczność odniesienia się do konkretnych usług eliminuje zarzut

⁴⁰⁹ U. Promińska, Prawa, s. 392; *taż*, Prawo, s. 261; W. Włodarczyk, Zdolność, s. 59-60; A. Kur, European Trade Mark, s. 92-93; G. Schneider, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 57.

⁴¹⁰ U. Promińska, Prawa, s. 392.

⁴¹¹ W. Włodarczyk, Zdolność, s. 59.

⁴¹² J. Mordwiłko-Osajda, Znak, s. 79.

⁴¹³ dec. UPRP z 25.11.2016 r., III Sp.502.2015, LEX nr 3768439.

⁴¹⁴ A. Kur, European Trade Mark, s. 93; I. Calboli, M. Senfleben, w: I. Calboli, M. Senfleben (red.) *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*, Oxford 2018, s. 2-3.

braku samodzielności tych nietradycyjnych oznaczeń, która przecież podlega abstrakcyjnej, oderwanej od usługi ocenie. Ponadto, tego rodzaju oznaczenia nie spełniają wymagania jednolitości, czyli nie są – ze względu na swoje cechy strukturalne – postrzegane jako znaki przez przeciętnych uczestników obrotu. Wobec powyższego należy przyjąć, że znaki usługowe każdorazowo cechuje samodzielność od substratu, jakim jest usługa⁴¹⁵.

Zdolność odróżniania - jako konstytutywna cecha znaku usługowego - powinna być zatem konkretyzowana przez dwa kryteria. Po pierwsze, forma przedstawieniowa oznaczenia musi być postrzegana zmysłami przez człowieka. Po drugie, formę tę powinna charakteryzować zdolność do postrzegania jako oznaczenie przez przeciętnych uczestników obrotu. W przeciwieństwie do znaków towarowych, nie zachodzi potrzeba badania samodzielności oznaczenia względem przedmiotu odróżniania.

II. Wymaganie przedstawialności znaku w rejestrze

Drugim wymaganie, który konstytuuje zdolność rejestracyjną znaku, jest możliwość jego przedstawienia w rejestrze w sposób, który pozwala na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. To kryterium o charakterze formalnym i technicznym, które nie stanowi o bycie znaku jako oznaczenia⁴¹⁶.

Wzgląd na interes publiczny, przede wszystkim na konieczność ochrony przedsiębiorców konkurujących z uprawnionym do znaku, nakazuje przyjęcie określonych warunków dotyczących sposobu prezentacji zgłaszanych i chronionych znaków. Każdy uczestnik obrotu musi mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z rejestrem znaków i ustalenia, od jakich działań powinien się powstrzymać, aby nie wkroczyć w sferę wyłączności zastrzeżoną na rzecz innych. Z tej perspektywy kryterium przedstawialności oznaczenia stanowi konsekwencję ukształtowania ochrony znaków jako systemu rejestracyjnego. Nie jest możliwe, aby przesłankę przedstawialności modyfikować w odniesieniu do jednej kategorii znaków na korzyść bądź niekorzyść innych. Każde oznaczenie zgłoszone do rejestracji musi spełniać dokładnie te same wymagania w zakresie możliwości

⁴¹⁵ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 179; U. Promińska, *Znak usługowy*, s. 324-325; K. Felchner, *Znak usługowy*, s. 12.

⁴¹⁶ Tak w odniesieniu do graficznej przedstawialności w rejestrze A. Tischner, *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, Warszawa 2015, s. 293.

przedstawienia w rejestrze. Konieczne jest zatem stosowanie takich samych kryteriów oceny przedstawialności do znaków przeznaczonych do odróżniania tak towarów, jak i usług.

Kryterium przedstawialności przeszło w prawie Unii Europejskiej, a w ślad za zmianą dyrektywy – również w prawie krajowym - ewolucję. Przed jej omówieniem należy wskazać, że błędem jest sprowadzanie tej przesłanki do technicznego sposobu przedstawienia oznaczenia. Decydujące znaczenie ma bowiem rezultat takiego przedstawienia. Oznaczenie powinno być przedstawione w rejestrze tak, jak funkcjonuje w obrocie. Temu celowi powinno służyć określenie technicznego warunku, jakim jest przedstawienie znaku. Trafne jest pytanie, czy rzeczywiście skutkiem reformy prawa w tym zakresie była merytoryczna zmiana tej przesłanki. W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, wart rozważenia jest charakter tej zmiany: czy cel ustawodawcy, jakim było uproszczenie możliwości rejestrowania nietradycyjnych oznaczeń, został osiągnięty?

Pierwotnie znak towarowy miał nadawać się do graficznego przedstawienia w rejestrze. Zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 1 p.w.p. sprzed nowelizacji z 20.02.2019 r. „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny”. W piśmiennictwie to kryterium było precyzowane przez wskazanie, że znak musi dać się przedstawić graficznie w sposób adekwatny⁴¹⁷. Wymaganie to osiągnęto wówczas, gdy sposób przedstawienia dawał możliwość jednoznacznego określenia przedmiotu ochrony. Choć w literaturze zaznaczały się różne głosy na temat rozumienia tej przesłanki⁴¹⁸, wydaje się, że mogły ją spełniać również oznaczenia niewidzialne. W rzeczywistości bowiem każde oznaczenie nadaje się do graficznego przedstawienia, przy czym to przedstawienie może następować w sposób bezpośredni (dotyczy to oznaczeń postrzegalnych za pomocą zmysłu wzroku) albo pośredni (dotyczy to oznaczeń niewidzialnych). Oznaczenia niewidzialne są zdadne do przedstawienia w rejestrze w sposób pośredni, a zatem z wykorzystaniem specjalistycznych kodów takich jak zapis nutowy, wzór chemiczny lub opis. Powstała jednak wątpliwość, czy tego rodzaju specjalistyczne kody czynią zadość omawianemu wymaganiu. W literaturze i orzecznictwie zaznaczyły się dwie odmienne koncepcje⁴¹⁹.

Pierwsza z nich opierała się na założeniu, że graficzne przedstawienie oznaczenia polega na przedstawieniu jedno- lub dwuwymiarowego odzwierciedlenia formy oznaczenia za pomocą linii lub figur na płaskiej powierzchni. Tak rozumiana cecha graficznej

⁴¹⁷ W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 54.

⁴¹⁸ U. Promińska, *Własność*, s. 401; K. Szczepanowska-Kozłowska, *System Prawa Prywatnego*, s. 644.

⁴¹⁹ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 100; U. Promińska, *Własność*, s. 401.

przedstawialności jest spełniana jedynie przez znaki słowne, graficzne lub słowno-graficzne. Drugie, liberalne rozumienie graficznej przedstawialności oznaczenia, dopuszczało również inny techniczny sposób prezentacji znaku. Można się tu posłużyć przykładem znaku dźwiękowego, który może zostać przedstawiony w postaci zapisu muzycznego na pięciolinii. Według J. Mordwilko-Osajdy takie ujęcie zbliża cechę graficznej przedstawialności oznaczenia do przesłanki zmysłowej postrzegalności⁴²⁰. Ta uwaga rodzi jednak wątpliwości. Należy przypomnieć, że kryterium graficznej przedstawialności znaku miało tylko techniczny, formalny charakter. Cecha zmysłowej przedstawialności stanowi zaś jedną z trzech przesłanek – obok jednolitości i samodzielności – składających się na pojęcie znaku.

Kluczowe znaczenie dla rozumienia przesłanki graficznej przedstawialności oznaczenia ma rozstrzygnięcie ETS w sprawie *Sieckmann*⁴²¹, w którym Trybunał sformułował siedem kryteriów graficznej przedstawialności oznaczenia. Sprawa dotyczyła zdolności rejestracyjnej oznaczenia zapachowego przedstawionego w zgłoszeniu za pomocą opisu, wzoru strukturalnego i próbki zapachu. Co interesujące z perspektywy poruszanego tematu, zgłoszony znak – zapach opisywany jako balsamicznie owocowy z lekką nutą cynamonu - był przeznaczony do odróżniania szeregu różnych usług, w tym usług marketingowych, administracyjnych, edukacyjnych, gastronomicznych i innych. Był zatem znakiem usługowym. Niemiecki urząd odmówił jego rejestracji, ale sąd odsyłający uznał zdolność takiego oznaczenia do pełnienia funkcji znaku. Powziął natomiast wątpliwości co do możliwości przedstawienia znaku w sposób graficzny w rejestrze i skierował pytania prejudycjalne do Trybunału. W wyroku Trybunał podkreślił, że kryterium graficznej przedstawialności pełni dwie funkcje. Po pierwsze, służy dokładnemu określeniu przedmiotu ochrony. Po drugie, umożliwia udostępnienie reprodukcji znaku organom administracyjnym i uczestnikom obrotu. Kryterium graficznej przedstawialności oznaczenia umożliwia zbadanie zgłoszonego znaku i prowadzenie w odpowiedni sposób rejestru. Wyżej wymienione względy decydują o tym, że znak, który nie jest sam w sobie postrzegalny wizualnie, może być zarejestrowany - pod warunkiem, że można go przedstawić graficznie, przy czym to przedstawienie ma być jasne, precyzyjne, samo w sobie kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe (przystępne), trwałe i obiektywne. Sposób przedstawienia zgłoszonego znaku nie odpowiadał tym cechom. Trybunał uznał przede wszystkim, że wzór chemiczny nie jest zrozumiały dla większości uczestników obrotu. Po drugie, formuła chemiczna stanowi zapis nie zapachu, a substancji

⁴²⁰ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 101.

⁴²¹ wyr. ETS z 12.12.2002 r., C-273/00, *Sieckmann*, ECLI:EU:C:2002:748.

chemicznej, która wytwarza ten zapach; przedstawienie graficznie nie charakteryzuje się wobec tego samodzielnością. Załączony do zgłoszenia opis znaku nie odpowiadał ponadto wymaganiom jasności, precyzyjności oraz obiektywności. Próbką zapachowa, jako taka, nie wykazuje również cechy trwałości.

Cechy, które musiało spełniać graficzne przedstawienie znaku w świetle orzeczenia *Sieckmann*, określono w literaturze jako wysokie i restrykcyjne⁴²². Ich ścisłe stosowanie czyniłoby w wielu przypadkach niemożliwym zarejestrowanie znaków dźwiękowych lub multimedialnych. Dostrzeżono jednocześnie, że praktyka poszczególnych urzędów ds. własności intelektualnej w zakresie uznawania spełnienia tego kryterium nie była jednolita⁴²³. Jeszcze przed wydaniem wyroku w przytoczonej sprawie, urząd wspólnotowy zarejestrował znak zapachowy określony jako *zapach świeżo skoszonej trawy* dla odróżniania piłek tenisowych, który został przedstawiony graficznie jedynie w postaci opisu⁴²⁴. W innej sprawie, która dotyczyła znaku dźwiękowego, Trybunał uznał z kolei, że literowy zapis nut – w przeciwieństwie do zapisu muzycznego na pięciolinii – nie jest jasny, jednoznaczny i samodzielny, a w konsekwencji nie nadaje się do rejestracji z uwagi na brak możliwości graficznej przedstawialności⁴²⁵. Rozpatrując to zagadnienie szerzej, J. Mordwilko-Osajda wyciąga wniosek, że sposób oceny kryteriów Sieckmanna jest odmienny dla różnych typów oznaczeń i w praktyce prowadzi do uczynienia otwartego katalogu form przedstawieniowych znaku fikcją⁴²⁶. Autorka podkreśla zwłaszcza różnice między liberalną praktyką rejestracji znaków dźwiękowych lub kolorów *per se* a restrykcyjną praktyką odmawiania rejestracji oznaczeń zapachowych lub smakowych⁴²⁷. We wszystkich przypadkach charakter graficznego przedstawienia jest pośredni i zbliżony do siebie. Nie kwestionując znaczenia powyższych ustaleń, warto przypomnieć uwagę sformułowaną przez U. Promińską, która oddaje istotę problemu, a mianowicie: „znak zgłoszony do rejestracji powinien być przedstawiony tak, jak postrzega go kupujący”⁴²⁸.

⁴²² J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 102; U. Promińska, *Własność*, s. 401; M. Kowalczyk-Kędzierska, Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ZNUJ PPWI 4/2019, s. 143.

⁴²³ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 115.

⁴²⁴ dec. 2. Izby Odwoławczej OHIM z 11.02.1999 r., R 156/1998-2. Decyzja o rejestracji tego znaku jest traktowana jako jednostkowa – zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, w: *System*, s. 644.

⁴²⁵ wyr. ETS z 27.11.2003 r., C-283/01, *Shield Mark*, ECLI:EU:C:2003:641.

⁴²⁶ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 119.

⁴²⁷ *Ibidem*, s. 121-122.

⁴²⁸ U. Promińska, *Prawo*, s. 262.

Wątpliwości w zakresie kryterium graficznej przedstawialności, wyrażane zwłaszcza w związku z pośrednimi sposobami przedstawienia niekonwencjonalnych znaków, stanowiły przyczynek do dyskusji dotyczącej przeformułowania tego wymagania⁴²⁹. Rozważania w tym zakresie nie stanowiły jednak *novum* i miały miejsce jeszcze w dyskusji nad pierwszą dyrektywą prawnoznakową⁴³⁰. Ponadto, postulat zmiany graficznej przedstawialności oznaczenia łączył się najczęściej z podkreśleniem znaczenia kryteriów Sieckmanna, które powinny zostać zachowane z uwagi na pewność prawa⁴³¹.

Wynikiem tych dyskusji było zastąpienie wymagania graficznej przedstawialności oznaczenia kryterium przedstawialności w rejestrze w taki sposób, aby możliwe było ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony. W motywie 13. preambuły dyrektywy 2436/2015 ustawodawca unijny odwołuje się do wyroku w sprawie *Sieckmann* w sposób następujący: „aby osiągnąć cele systemu rejestracji znaków towarowych, a mianowicie zapewnić pewność prawa oraz prawidłowe administrowanie, konieczne jest również wprowadzenie wymogu, iż musi być możliwe przedstawienie oznaczenia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Jeśli przedstawienie oznaczenia daje zadowalające gwarancje w tym zakresie, należy dopuścić każdą właściwą formę tego przedstawienia wykorzystującą ogólnie dostępną technologię, a więc niekoniecznie formę graficzną”. Techniczne szczegóły dotyczące nowej zasady są doprecyzowane w ramach autonomicznego systemu znaków unijnych w rozporządzeniu wykonawczym do rozp. 2017/1001, a w państwach członkowskich - we wspólnym komunikacie dotyczącym badania wymogów formalnych i podstaw odmowy rejestracji nowych rodzajów znaków towarowych⁴³². Dokument ten jest podzielony na dwie części, spośród których pierwsza dotyczy definicji i sposobów przedstawienia poszczególnych typów znaków towarowych, a druga – dopuszczalnych formatów plików elektronicznych

⁴²⁹ M. Modrzejewska, Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaków towarowych – uwagi na tle nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej, PPH 12/2021, s. 38; A. Hołda-Wydrzyńska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 9/2011, s. 126–127; M. Kępiński, J. Kępiński, Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?, w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 527.

⁴³⁰ Temat ewolucji wymogu przedstawialności oznaczenia z perspektywy prawa Unii Europejskiej prezentuje M. Ziółkowski – zob. M. Ziółkowski, Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego, Warszawa 2019, s. 33 i n.

⁴³¹ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich 2011, s. 66.

⁴³² Wspólny komunikat dotyczący badania wymogów formalnych i podstaw odmowy rejestracji nowych rodzajów znaków towarowych, Sieć Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, kwiecień 2021 r.

załączanych do zgłoszeń znaków nietradycyjnych. Warto zauważyć, że katalog dopuszczalnych form znaków nietradycyjnych jest otwarty, jednak wyraźnie określono tylko niektóre rodzaje takich oznaczeń. Wskazano na znaki przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, multimedialne, holograficzne, a także znaki stanowiące wzory i kolory *per se*.

Zmiana przesłanki przedstawialności znaku stanowi konsekwencję kilku czynników. Należy wziąć pod uwagę – co oczywiste - postęp technologiczny, który umożliwia prowadzenie rejestru w sposób cyfrowy, i przedstawienie znaków nie tylko w postaci odbitek, ale przede wszystkim praktykę przedsiębiorców, którzy szukają coraz to nowych i niestandardowych sposobów komunikacji z klientelą. Wyeliminowanie przesłanki graficznej przedstawialności oznaczenia i zastąpienie jej bardziej opisowym kryterium stanowi zatem wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych uczestników obrotu, którym *de facto* służy prawo znaków. Wskazanie konkretnych sposobów zadośćuczynienia temu wymogowi, m.in. przez określenie dopuszczalnych formatów plików cyfrowych, które powinny być załączone do zgłoszeń nietradycyjnych znaków, ułatwia ich rejestrację. Z drugiej strony należy pamiętać, że kryteria z wyroku w sprawie Sieckmanna, określone w literaturze jako restrykcyjne, stanowią w nowym stanie prawnym normatywny, wynikający z preambuły dyrektywy, punkt odniesienia dla oceny przedstawialności oznaczenia⁴³³. Pomimo tego, że wcześniej wskazane kryteria były często przywoływane w praktyce dotyczącej nietradycyjnych znaków towarowych, to nie stanowiły one normatywnego wzorca oceny graficznej przedstawialności oznaczenia. W aktualnym stanie prawnym ich znaczenie urosło do rangi kryteriów normatywnych, zaś samo wymaganie przedstawialności zostało rozbudowane względem poprzednio istniejącej przesłanki rejestracyjnej⁴³⁴. W literaturze wskazuje się, że zastąpienie graficznej przedstawialności nowym kryterium może prowadzić do większej kazuistyki niż w poprzednim stanie prawnym⁴³⁵.

Kryterium przedstawialności oznaczenia w sposób umożliwiający ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony dotyczy wszystkich typów znaków chronionych w formalnym trybie na skutek wydania decyzji administracyjnej. Cechę tę musi zatem spełniać również znak usługowy.

⁴³³ A. Kur, European Trade Mark, s. 97; K. Czub, Nowa definicja znaku towarowego — czy zmiana legislacyjna była potrzebna?, TPP 3/2021, s. 9; Ł. Żelechowski, Prawo autorskie i prawo znaków towarowych – dwie planety: czy bardzo odmienne?, ZNUJ PPWI 2/2023, s. 123.

⁴³⁴ K. Czub, Nowa definicja, s. 10; M. Kowalczyk-Kędzińska, Nowa definicja, s. 137.

⁴³⁵ M. Ziolkowski, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, PPH 12/2016, s. 10–15.

§ 4. Funkcje znaku usługowego

Przez pojęcie funkcji znaku należy rozumieć całokształt typowych oddziaływań oznaczenia w obrocie gospodarczym⁴³⁶. Ich realizacja może, ale nie musi, być chroniona przez normy prawne. W literaturze można spotkać się z podziałem funkcji znaku na ekonomiczne (gospodarcze) i prawne. Taka dychotomiczna klasyfikacja może sugerować istnienie dwóch rodzajów oddziaływań znaku, które niekoniecznie są ze sobą spójne. Trzeba zatem podkreślić, że wszystkie funkcje mają charakter ekonomiczny, natomiast nie wszystkie muszą korzystać z ochrony prawnej. Jeśli więc decyzją ustawodawcy pewne faktyczne (realne) oddziaływania znaku w obrocie gospodarczym nie są objęte zakresem regulacji prawnej, to nie stanowią funkcji zabezpieczonych prawnie. Jeżeli jednak ustawa chroni określone funkcje, to skutkiem tego jest zapewnienie ich efektywności. Uznanie pewnych funkcji jako istotnych poprzez objęcie ich regulacją pozwala z kolei na ustalenie, jaki cel towarzyszył ustawodawcy przy wprowadzaniu systemu ochrony znaków. Warto zauważyć, że zagadnienie funkcji przeżywa - zwłaszcza od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie *L'Oreal i in.*⁴³⁷ - renesans⁴³⁸. Z tego też powodu jest uzasadnione przedstawienie ogólnych zagadnień związanych z tą problematyką.

Funkcjonowanie systemu znaków zapewnia przejrzystość rynku. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia jedynie przez zagwarantowanie, że konkretny znak jest związany z towarami lub usługami przedsiębiorstwa, z którego one pochodzą. Znak jest identyfikatorem, *podpisem* wskazującym na handlową przynależność towaru lub usługi. Przedsiębiorcy komunikują za pośrednictwem znaków swoją ofertę handlową, a konsumenci rozróżniają towary i usługi pochodzące z różnych źródeł⁴³⁹. Takie zjawiska sprzyjają redukcji kosztów poszukiwania dóbr przez konsumentów⁴⁴⁰ i stanowią zachętę dla przedsiębiorców do inwestowania w jakość oferowanych towarów i usług. Konieczność objęcia ochroną funkcji znaku stanowi sposób zapewnienia tak określonej transparentności rynkowej. Dlatego też funkcja odróżniająca ze względu na pochodzenie od uprawnionego jest tradycyjnie

⁴³⁶ R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 163; *tenże*, Prawo znaków, s. 3.

⁴³⁷ C-487/07, pkt 58.

⁴³⁸ Ten aspekt podkreśla m.in. Ł. Żelechowski – zob. Ł. Żelechowski, Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I), PPH 5/2015, s. 5.

⁴³⁹ A. Kur, M. Senfileben, European Trade Mark, s. 6.

⁴⁴⁰ Znaczenie znaków towarowych w ekonomii i teoria *search-cost* zostały omówione przez A. Griffithsa – zob. A. Griffiths, A Law-and-Economic Perspective on Trade Marks, w: L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg (red.) Trade Marks and Brands – An Interdisciplinary Critique, Cambridge 2008, s. 241.

określana jako funkcja pierwotna, prawna i konstytutywna dla bytu znaku⁴⁴¹. Inne funkcje ekonomiczne – określane niekiedy mianem funkcji następczych – nie są wpisane w istotę znaku jako oznaczenia odróżniającego⁴⁴². Znak ma odróżniać towary lub usługi ze względu na ich komercyjne pochodzenie. Taka jest jego zasadnicza rola jako narzędzia rynkowego; jego *raison d'être*. Wszelkie inne oddziaływania znaku mogą, ale nie muszą, korzystać z ochrony prawnej.

Katalog funkcji znaku jest katalogiem otwartym. Odkrywanie i uznawanie kolejnych z nich - tak w aktach prawnych jak i w orzecznictwie, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości - jest bowiem procesem stymulowanym przez zmiany gospodarcze. Do najistotniejszych funkcji następczych należą funkcje jakościowa (gwarancyjna, zaufania) oraz reklamowa. Poza nimi Trybunał Sprawiedliwości w rozbudowanym orzecznictwie w zakresie tzw. teorii funkcji wyróżnia również funkcję komunikacyjną oraz inwestycyjną⁴⁴³.

Przedstawione zapatrywanie na funkcje znaku, w tym w szczególności wyróżnienie funkcji odróżniającej ze względu na handlowe pochodzenie jako immanentnej dla bytu oznaczenia, jest utrwalone w polskim piśmiennictwie. Należy jednak zauważyć, że w zachodniej literaturze coraz donośniejsze stają się głosy kwestionujące ten utrwalony *status quo*. W świetle tych poglądów znak towarowy stanowi wielofunkcyjny instrument zarządzania marką, który powinien być postrzegany raczej jako zespół równoważnych oddziaływań o różnym charakterze. Wśród nich odróżnianie towarów lub usług ze względu na ich pochodzenie jest jedynie ułamkiem większej całości⁴⁴⁴. Możliwość realizowania funkcji odróżniającej stanowi co prawda warunek *sine qua non* bytu znaku jako oznaczenia odróżniającego, ale nie powinno to przekładać się na priorytetowe postrzeganie tej funkcji. Izolowane spojrzenia na konkretne funkcje, bez uwzględnienia całokształtu komunikatu niesionego przez znak towarowy, zniekształca bowiem rzeczywisty obraz tego oznaczenia odróżniającego. Znak powinien być traktowany jako kod komunikacyjny stosowany w komunikacji między uczestnikami gry rynkowej. W szeroko dyskutowanej sprawie

⁴⁴¹ U. Promińska, Własność, s. 391; A. Kur, Trademark Functions in European Union Law w: I. Calboli, J. C. Ginsburg (red.), The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law, Cambridge 2020, s. 162; D. T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law Volume I: Free Movement and Competition Law, Oxford EC Law Library 2004, s. 148.

⁴⁴² Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 53.

⁴⁴³ wyr. TSUE z 18.06.2009 r., C-487/07, L'Oréal i in., ECLI:EU:C:2009:378, pkt 94-95.

⁴⁴⁴ K.H. Fezer, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 77, 102.

*Arsenal Football Club*⁴⁴⁵ rzecznik generalny R.-J. Colomer stwierdził, że „ograniczenie funkcji znaku towarowego do wskazania pochodzenia handlowego wydaje się uproszczonym redukcjonizmem (...). Doświadczenie uczy, że w większości przypadków konsument nie wie, kto produkuje towary, które on konsumuje. Znak towarowy zaczyna żyć własnym życiem, stanowiąc, jak już zasugerowałem, oświadczenie na temat jakości, reputacji, a nawet, w niektórych przypadkach, sposobu postrzegania życia”⁴⁴⁶. Dyskusja na temat funkcji znaku towarowego została rozpoczęta na nowo w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości na kanwie spraw dotyczących tzw. podwójnej identyczności jako postaci naruszenia prawa ochronnego. Tradycyjnie przyjmowano, że naruszenie prawa następuje zawsze w sytuacji bezprawnego użycia oznaczenia identycznego do oznaczenia zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu w odniesieniu do towarów lub usług identycznych. Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest w takich przypadkach oczywiste i nie wymaga dowodu⁴⁴⁷. Ta pozornie prosta i niebudząca wątpliwości formuła została rozbudowana przez Trybunał Sprawiedliwości na tle konkretnych stanów faktycznych. Najpierw w sprawie *Arsenal Football Club*⁴⁴⁸ Trybunał stwierdził, że ochrona przed podwójną identycznością obejmuje wszystkie te sytuacje, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. Użycie liczby mnogiej słowa „funkcje” stanowiło wskazówkę, że rozważania Trybunału nie ograniczają się do wpływu działania osób trzecich tylko na funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie od uprawnionego.

Rozwinięcie tej tezy nastąpiło w wyroku w sprawie *L'Oréal i in.* Przed omówieniem judykatu warto krótko przedstawić stan faktyczny leżący u podstaw sprawy. Podmioty należące do grupy L'Oréal były uprawnione z rejestracji w urzędzie brytyjskim wielu renomowanych znaków towarowych słownych oraz słowno-graficznych przedstawiających flakony lub opakowania dla perfum. Pozwana spółka Bellure wytwarzała niskiej klasy imitacje perfum

⁴⁴⁵ wyr. ETS z 12.11.2002 r., C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:651. Sprawa dotyczyła naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych *Arsenal* i *Arsenal Gunners* oraz znaków graficznych przedstawiających symbole armaty i tarczy. Pozwany, M. Reed, sprzedawał na stoisku wokół stadionu Arsenal FC pamiątki i inne towary zawierające oznaczenia odnoszące się do Arsenal FC. Na stoisku znajdował się szyld informujący o nieoryginalnym pochodzeniu tych towarów i ozdobnym charakterze oznaczeń. Sąd brytyjski oddalił powództwo uprawnionego, wskazując na fakt, że nie doszło do wprowadzenia odbiorców w błąd, a użycie znaku nastąpiło nie w charakterze znaku towarowego, a jako świadectwo poparcia, lojalności i przywiązania. Trybunał Sprawiedliwości odmiennie uznał możliwość tzw. następczego wprowadzenia odbiorców w błąd i w konsekwencji stwierdził naruszenie podstawowej funkcji znaku.

⁴⁴⁶ opinia rz.g. R.-J. Colomera z 13.06.2002 r., C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:373, pkt 46.

⁴⁴⁷ W art. 16 ust. 1 TRIPS określono, że w przypadkach podwójnej identyczności prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest domniemane; na temat różnego rozumienia zasady podwójnej identyczności w kontekście np. użycia referencyjnego lub reklamy porównawczej w okresie przed harmonizacją zob. *A. Kur*, *Trademark Functions*, s. 166.

⁴⁴⁸ C-206/01, pkt 51.

L'Oréal, które były wprowadzane do obrotu pod innymi nazwami, ale w podobnych flakonach lub opakowaniach. Podmioty sprzedające imitacje perfum wykorzystywały reklamy porównawcze, w których odwoływano się do czystych perfum i znaków towarowych chronionych na rzecz L'Oréal. Producent oryginalnych perfum wytoczył przed sąd brytyjski powództwo z tytułu naruszenia, powołując dwie jego postaci – podwójną identyczność i tzw. rozszerzoną ochronę znaków renomowanych. Sąd częściowo uwzględnił żądanie powoda. Obie strony wniosły odwołanie od tego orzeczenia. Sąd odwoławczy zwrócił się zaś do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi, które dotyczyły m.in. ochrony przed naruszeniem w postaci podwójnej identyczności w sytuacji braku rzeczywistej możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd. Trybunał w wyroku doprecyzował, że ochrona każdego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy posiada on renomowany charakter, nie jest ograniczona do naruszenia podstawowej funkcji znaku. Stan faktyczny należy oceniać również z perspektywy naruszenia innych funkcji, w szczególności funkcji polegającej na zagwarantowaniu jakości towarów lub usług oraz funkcji komunikacyjnej, inwestycyjnej lub reklamowej⁴⁴⁹. W konsekwencji, jak wskazuje Trybunał, ochrona przed przypadkami podwójnej identyczności jest „bardziej rozszerzona niż przewidziana przez art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, dla której zaistnienia wymagane jest istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i w związku z tym możliwego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego”⁴⁵⁰.

Przywołany wyrok, choć skrytykowany przez niektórych przedstawicieli piśmiennictwa⁴⁵¹, a przez innych uznany za przełomowy i stanowiący podsumowanie wcześniejszej linii orzeczniczej Trybunału⁴⁵², ma znaczące implikacje. Dopuszcza on samodzielną ochronę funkcji innych niż odróżnianie ze względu na pochodzenie handlowe nie tylko w odniesieniu do znaków renomowanych, ale – w przypadkach podwójnej identyczności – również w odniesieniu do znaków zwykłych. W kolejnych sprawach Trybunał utrzymał to stanowisko, ale nie wzbogacił go o wskazanie, co jest treścią poszczególnych „nowych” funkcji znaków. Do tej pory Trybunał nie dokonał dyferencjacji między nimi - za wyjątkiem funkcji reklamowej oraz inwestycyjnej. Może to utrudniać kwalifikacje konkretnych

⁴⁴⁹ C-487/07, pkt 58.

⁴⁵⁰ C-487/07, pkt 59.

⁴⁵¹ *M. Senftleben*, Function Theory and International Exhaustion – Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function, EIPR, Vol. 36, No. 8 (2014), s. 519 i n.

⁴⁵² *K.H. Fezer*, Markenrecht, kom. do § 3, Nb. 77, 102; *tenże*, Die Marke als Immaterialgut. Funktionsschutz, kommerzielle Kommunikation und Markttransparenz, MarkenR 11-12/2010, s. 456.

stanów faktycznych i stwarza ryzyko niepewności prawnej poprzez rozmycie granic ochrony.

Zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie sądowym, dominuje tendencja do jednolitego ujmowania funkcji znaków towarowych oraz usługowych⁴⁵³. Znak ma odróżniać swój substrat ze względu na jego pochodzenie. Tego rodzaju interpretacja znajduje uzasadnienie w tekście aktów prawnych. Niezależnie od tego, jaki model regulacji znaku usługowego wybiera ustawodawca, definicja znaku towarowego każdorazowo stanowi punkt odniesienia dla ustaleń dotyczących natury i funkcji realizowanych przez znaki usługowe. Zaprezentowane w pracy zapatrywanie na usługę prowokuje jednak do podjęcia zagadnienia funkcji realizowanych przez to oznaczenie. Już intuicyjnie można zgodzić się z tezą, że funkcje jakościowa i reklamowa są realizowane przez wszystkie znaki co najmniej w zbliżony sposób, niezależnie od ich przedmiotu. Wątpliwości dotyczą podstawowej funkcji, jaką jest odróżnianie ze względu na pochodzenie. Jest tak z tego powodu, że pojedyncza usługa - jako zachowanie świadczone w obrocie na rzecz osób trzecich o niezależnym znaczeniu gospodarczym - nie istnieje w momencie podejmowania przez klientelę decyzji o jej *zakupie* (w potocznym rozumieniu; nie chodzi tu o zawarcie umowy sprzedaży usługi, gdyż usługi, jak wyjaśniono, nie stanowią rzeczy, które mogłyby być przedmiotem sprzedaży). Należy zatem rozważyć, czy, a jeśli tak - to w jakim zakresie - znak usługowy jest w stanie realizować funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie.

I. Funkcja odróżniająca ze względu na pochodzenie od uprawnionego

W piśmiennictwie i orzecznictwie można spotkać się z różnymi nazwami dla tej funkcji. Jest ona określana mianem funkcji wyróżniającej, odróżniającej, oznaczenia pochodzenia lub gwarantowania pochodzenia. Pomimo ujawniających się rozbieżności terminologicznych, jej rozumienie jest, co do zasady, zbieżne i wynika z istoty znaku jako dobra niematerialnego. Realizacja tej funkcji polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub innemu końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych danym znakiem poprzez umożliwienie mu odróżnienia – bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd – tego towaru lub usługi od towarów lub usług o innym pochodzeniu⁴⁵⁴. Jej ochrona ma charakter samodzielny, niezależny od naruszenia innych funkcji. Polega ona na zakazie używania oznaczeń, które mogą wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru

⁴⁵³ R. Skubisz, *Funkcje znaku*, s. 163.

⁴⁵⁴ wyr. ETS z 3.12.1981 r., C-1/81, *Pfizer v Eurim-Pharm*, ECLI:EU:C:1981:291, pkt 8.

lub usługi (ochrona przed ryzykiem pomyłki). Zabezpieczenie przez ustawodawcę realizacji tej funkcji stanowi, jak zasadnie podkreśla R. Skubisz, „minimum ochrony prawnej w dziedzinie znaków towarowych”⁴⁵⁵.

Można wskazać dwa aspekty tej funkcji z zastrzeżeniem, że ich oddzielenie od siebie w warunkach obrotu jest praktycznie niemożliwe. Pierwszy z nich wyraża się w wyróżnieniu (identyfikacji) towarów lub usług oznaczonych danym znakiem spośród innych towarów lub usług tego samego rodzaju. Dane oznaczenie staje się identyfikatorem towaru lub usługi⁴⁵⁶. W tym aspekcie znak pełni również funkcję odróżniającą oznaczone nim towary lub usługi także od towarów lub usług pochodzących z tego samego źródła, ale nieoznaczonych albo oznaczonych w inny sposób⁴⁵⁷. Drugi aspekt polega na wskazywaniu potencjalnym kupującym komercyjnego źródła pochodzenia tak wyróżnionych towarów lub usług⁴⁵⁸.

Określenie *źródło pochodzenia* powinno być rozumiane szeroko. Nie chodzi o wskazanie konkretnego przedsiębiorcy uprawnionego do znaku, który jednocześnie jest producentem lub usługodawcą (to tzw. źródło pochodzenia w wąskim znaczeniu). Znak gwarantuje klienteli, że wszystkie towary lub usługi nim oznaczone pochodzą z tego samego źródła. Źródło to może być z perspektywy klienteli – i często jest – anonimowe. Funkcja ta polega na wiązaniu określonej formy przedstawieniowej z określonymi towarami lub usługami ze względu na ich takie samo pochodzenie, choćby było ono niemożliwe do ustalenia przez klientelę. Odbiorcy mają prawo oczekiwać, że wszystkie towary lub usługi opatrzone tym samym oznaczeniem znajdują się co najmniej pod kontrolą podmiotu prawa do znaku. Nie ma znaczenia, czy uprawniony sam wytworzył dany towar lub wyświadczył daną usługę czy też zostały one dostarczone przez przedsiębiorców powiązanych organizacyjnie, prawnie lub gospodarczo z uprawnionym do znaku. Trybunał w swoim orzecznictwie podkreśla, że „znak towarowy służy w szczególności poświadczeniu, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość, co jest potrzebne do tego, by znak towarowy mógł odgrywać swoją rolę zasadniczego elementu w systemie niezakłóconej konkurencji”⁴⁵⁹.

⁴⁵⁵ R. Skubisz, *Funkcje znaku*, s. 170.

⁴⁵⁶ U. Promińska, *Własność*, s. 393; R. Skubisz, *Funkcje znaku*, s. 167.

⁴⁵⁷ K.H. Fezer, *Markenrecht*, kom. do § 3, Nb. 70.

⁴⁵⁸ U. Promińska, *Własność*, s. 392; R. Skubisz, *Funkcje znaku*, s. 167.

⁴⁵⁹ wyr. TSUE z 25.07.2018 r., C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, ECLI:EU:C:2018:594, pkt 35 z powołaniem na wcześniejsze orzecznictwo.

W literaturze niekiedy można spotkać się z poglądami negującymi występowanie drugiego aspektu omawianej funkcji⁴⁶⁰. W świetle tych stanowisk, obecnie większość znaków nie niesie jakiegokolwiek komunikatu o źródle pochodzenia, a ich rola ogranicza się do odróżnienia (zidentyfikowania) towarów lub usług oznaczonych znakiem spośród towarów lub usług jednorodzących. Do głównych argumentów przemawiających za takimi stanowiskami zalicza się zniesienie związania znaku z przedsiębiorstwem oraz zastąpienie cesji związanej systemem opierającym się na cesji wolnej⁴⁶¹. Zdaniem R. Skubisza takie stanowisko nie jest trafne⁴⁶². Należy przyznać rację temu pogładowi. Znak towarowy dla swojego bytu musi pełnić funkcję odróżniającą ze względu na określone kryterium, którym jest wskazywanie pochodzenia handlowego, choćby było ono dla klienteli anonimowe. Odróżnienie zawsze powinno następować w odniesieniu do czegoś – w przypadku znaków towarowych jest to pochodzenie handlowe. Innymi słowy, stopień konkretyzacji źródła pochodzenia jest irrelevantny dla realizowania funkcji odróżniającej z uwagi na pochodzenie handlowe.

Jak już wskazano, w literaturze zwykle ujmuje się zagadnienie funkcji realizowanych przez znak jednolicie bez uwzględnienia cech charakterystycznych przedmiotu, który jest odróżniany przez dane oznaczenie. Powyższe stwierdzenie jest prawdziwe również w odniesieniu do funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Szczególne znaczenie tej funkcji, jako decydującej o wyodrębnieniu znaku spośród innych kategorii oznaczeń odróżniających, nakazuje jednak przeprowadzenie dokładnej i rozważnej analizy tego zagadnienia. Należy podkreślić, że nawet wśród autorów podejmujących problematykę znaku usługowego brak jest zgody co do realizowanych przez to oznaczenie funkcji.

Na gruncie amerykańskiego prawa federalnego P. M. Schoenhard uważa, że znak usługowy realizuje funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie usługi w sposób prospektywny. Przeciwwstawia temu znak towarowy, który pełni tę funkcję retrospektywnie. Znak towarowy wskazuje bowiem na pochodzenie towaru, który został już wytworzony, niezależnie od tego, w czyich rękach aktualnie się znajduje⁴⁶³. Realizacja tej funkcji jest zatem ukierunkowana na stan już miniony w tym znaczeniu, że znak informuje klientelę

⁴⁶⁰ J. Koczanowski, *Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim*, *Studia Prawnicze: rozprawy i materiały* 4 (2008), s. 66-67; Ł. Żelechowski, *Funkcje znaku*, s. 5-6.

⁴⁶¹ D. T. Keeling, *Intellectual Property*, s. 150.

⁴⁶² R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990, s. 6; *tenże*, *Prawo z rejestracji*, s. 22

⁴⁶³ P. M. Schoenhard, *Why marks*, s. 973-974.

o pochodzeniu już wytworzonego i znajdującego się w obrocie towaru. Znak usługowy nie może tak oddziaływać w obrocie z uwagi na nietrwałość usługi. Oznaczenie nie nadaje się do odróżniania usługi, która już została zrealizowana, ponieważ taka usługa po prostu nie istnieje, nie ma jej w obrocie i nie może być dalej dystrybuowana. Do obrotu w praktyce wprowadza się jedynie informację o gotowości do świadczenia usługi przez określony podmiot. Tym samym, rola znaku sprowadza się do informowania o pochodzeniu potencjalnej usługi oraz do zachęcania do nabycia usług przyszłych. Jeżeli zaś usługa pozostawia po sobie materialny ślad, na który zostaje nałożone oznaczenie, to takie oznaczenie – względem tej konkretnej usługi – pełni jedynie funkcję reklamową⁴⁶⁴.

To podejście zostało skrytykowane jako niezasadnie ograniczające rolę znaków usługowych w obrocie gospodarczym⁴⁶⁵. Negując przedstawione powyżej stanowisko, P. J. Karol odwołuje się do przykładu oznaczeń wykorzystywanych do odróżniania usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły wyższe. Absolwenci uniwersytetu zwykli oznaczać uczelnię, którą ukończyli, przy różnych okazjach, przede wszystkim w dokumentacji rekrutacyjnej w związku z poszukiwaniem zatrudnienia⁴⁶⁶. Użycie oznaczenia – nazwy uniwersytetu – dla wskazania pochodzenia wyświadczonych już w przeszłości usług jest zatem ukierunkowane na przeszłość – stanowi bowiem o źródle wiedzy (będącej rezultatem usług edukacyjnych) pozyskanej przez kandydata w toku edukacji wyższej. Brak jest zatem argumentów przemawiających za ograniczaniem funkcji odróżniającej znaku usługowego⁴⁶⁷.

We francuskiej doktrynie M.-A. Perot-Morel twierdzi, że najważniejszą funkcją, jaką pełnią oznaczenia odróżniające usługi, jest funkcja reklamowa⁴⁶⁸. Ta okoliczność nie może jednak przemawiać za odmową uznania funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie jako konstytutywnej dla znaku usługowego. Autorka nie precyzuje, czy funkcję tę należy rozumieć w szczególnie sposób, odbiegający od funkcji realizowanej przez znak towarowy.

Na gruncie prawa niemieckiego R. Schreiner przedstawia stanowisko poddające w wątpliwość dotychczas przyjmowaną typologię funkcji znaku. Autor wychodzi z założenia, że nie ma uzasadnienia dla ujednolicania funkcji realizowanych przez znaki towarowe i usługowe. Podstawy takiej nie stanowił przepis ustawy, który nakazywał stosowanie

⁴⁶⁴ *Ibidem*.

⁴⁶⁵ P. J. Karol, *Affixing*, s. 364.

⁴⁶⁶ *Ibidem*.

⁴⁶⁷ *Ibidem*.

⁴⁶⁸ M.-A. Perot-Morel, *Les marques*, s. 296.

do znaków usługowych regulacji dotyczącej znaków towarowych. Należało go interpretować w ten sposób, że znaki usługowe są chronione w takim samym reżimie jak znaki towarowe (tak jak znaki towarowe), ale cel tej ochrony może być inny. W związku z powyższym trzeba go zrekonstruować poprzez odwołanie się do funkcji realizowanych przez oznaczenia usługowe w obrocie⁴⁶⁹. Nie służą one odróżnieniu gotowych wytworów działalności człowieka, jakimi są towary. Towar jest bowiem rezultatem łańcucha czynności podjętych w procesie produkcyjnym. Znak usługowy nie odróżnia rezultatu usługi, ponieważ ten rezultat w momencie podejmowania przez klienta decyzji o zakupie jeszcze nie został wytworzony. Należy zauważyć, że w tym zakresie stanowisko R. Schreiner'a jest zbliżone do retrospektywnego i prospektywnego ujęcia funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie przedstawionego przez P. M. Schoenharda.

Powołany autor stoi na stanowisku, że znak usługowy nie odnosi się do konkretnej usługi, a jedynie określa cechy związane z podmiotem je świadczącym. Rola oznaczeń usługowych ma wobec tego polegać na wskazywaniu gotowości do świadczenia konkretnej usługi przez uprawnionego oraz zapewnianiu klienteli o cechach samego podmiotu - takich jak wydajność i ogólna gotowość do świadczenia⁴⁷⁰. Odbiorcy mają natomiast zwyczaj przenoszenia tych właściwości na świadczone przez uprawnionego usługi. Oznacza to, że znak usługowy służy wyróżnieniu i wskazaniu oferty handlowej uprawnionego i jego potencjału do świadczenia usług określonego rodzaju⁴⁷¹. Znak usługowy, stanowiąc o relacji zaufania między konsumentem a przedsiębiorcą, nie realizuje funkcji odróżniającej usługę ze względu na jej pochodzenie, ale dostarcza określone informacje dotyczące usługi⁴⁷². Odmienne stanowisko wymagałoby zmiany sposobu rozumienia funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Musiałaby ona obejmować informacje dotyczące usług, ale niezwiązane z ich pochodzeniem handlowym. Najczęściej byłyby to informacje odnoszące się do uprawnionego, czyli do podmiotu. Takie rozumienie prowadziłoby do uznania, że znaki usługowe stanowią oznaczenia przedsiębiorstw *sensu largo* (*Unternehmenskennzeichen*)⁴⁷³. Wobec powyższych wątpliwości, R. Schreiner proponuje, aby znaki towarowe i usługowe były postrzegane jako kody komunikacyjne w stałej relacji komunikacyjnej między podmiotami uczestniczącymi w obrocie. Są one instrumentem

⁴⁶⁹ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 414.

⁴⁷⁰ *Ibidem*, s. 436.

⁴⁷¹ *Ibidem*, s. 438.

⁴⁷² *Ibidem*, s. 442.

⁴⁷³ *Ibidem*, s. 441.

marketingowym, który służy przede wszystkim celom reklamowym⁴⁷⁴. Znaki stanowią nośnik przekazu określonej treści dla klientów. Są więc – ujmując zagadnienie obrazowo – „wieszakiem oraz środkiem transportu dla informacji, które są wymieniane w obrocie”⁴⁷⁵.

Treść tych informacji nie powinna być ograniczana do wskazywania pochodzenia jako determinantu wyróżniającego znak spośród innych oznaczeń odróżniających. Wręcz przeciwnie, im więcej treści niesie oznaczenie, tym mniejsze koszty poszukiwania odpowiednich dóbr ponosi konsument. Komunikat zawarty w znaku może obejmować różne informacje. Mogą one dotyczyć pochodzenia towarów lub usług, ich cech jakościowych. Mogą wreszcie być to proste przekazy reklamowe lub nawet komunikaty mające na celu odróżnienie danych towarów lub usług (bez wskazania na ich pochodzenie)⁴⁷⁶. Nie ma zatem uzasadnienia dla wyróżniania bardziej lub mniej istotnych komunikatów, które znaki zawierają, jeżeli tylko odnoszą się do towarów lub usług. W rzeczywistości bowiem ochrona znaków jest ukierunkowana na ochronę relacji komunikacyjnej między uprawnionym a klientelą, a nie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Fakt, że przepisy definiujące znaki towarowe odwołują się do zdolności odróżniania jako wymogu rejestracyjnego, wynika zaś z uznania, że jedynie oznaczenia mogące realizować funkcję odróżniającą są w stanie oddziaływać na klientelę, a przez to są zdadne do pełnienia roli stałej komunikacyjnej. To, co w konkretnym przypadku stanowi treść komunikatu, jest irrelevantne z prawnego punktu widzenia, o ile tylko treść ta ma za przedmiot informacje dotyczące towarów lub usług. Ograniczeniem funkcji komunikacyjnej znaku jest odwołanie się do przedmiotu oznaczenia, jaki stanowi towar lub usługa. Znak powinien zatem korzystać z ochrony tylko w zakresie, w jakim informuje klientelę o towarze lub usłudze. Pozostałe komunikaty, w tym przede wszystkim informacje odnoszące się tylko do osoby uprawnionej do znaku, nie powinny korzystać z ochrony zapewnianej w ramach prawa znaków.

Poglądy R. Schreiner'a opierają się zatem na uznaniu, że funkcja odróżniająca ze względu na pochodzenie straciła na znaczeniu najpóźniej w momencie wprowadzenia do prawa niemieckiego kategorii znaku usługowego. Już wcześniej można było dostrzec, że wyodrębnianie poszczególnych funkcji znaku jest sztuczne i nie odpowiada realiom

⁴⁷⁴ *Ibidem*, s. 451.

⁴⁷⁵ K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke. Eine rechtsvergleichende Studie anlässlich der Einführung der Dienstleistungsmarke in das schweizerische Markenschutzgesetz*, Bern 1993, s. 42.

⁴⁷⁶ *Ibidem*, s. 453.

gospodarczym. Znak – niezależnie od przedmiotu – powinien być postrzegany jako symbol realizujący funkcję komunikacyjną. Jej treść nie może zarazem być ograniczona do przekazywania informacji o handlowym pochodzeniu towaru, a tym bardziej – usługi.

Zgoła odmienne stanowisko przedstawia K. Landolt, który odwołał się do prac R. Schreiner'a w ramach analizy znaku usługowego jako nowej instytucji szwajcarskiego prawa znaków towarowych. Autor zgadza się z tezą M.-A. Perot-Morel, że znaki usługowe pełnią w obrocie przede wszystkim funkcję reklamową⁴⁷⁷. Dostrzegając pewne walory ujęcia zaprezentowanego przez R. Schreiner'a, K. Landolt dochodzi jednak do przekonania, że znak usługowy pełni funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie w taki sam sposób jak znak towarowy. Jest tak dlatego, że zawsze odróżnia tylko te czynności, które są świadczone osobom trzecim i uczestniczą w konkurencji⁴⁷⁸, a nie działalność uprawnionego jako taką. Pełnienie przez znak usługowy tej funkcji jest w szczególności widoczne w razie jego nałożenia na materialny rezultat usługi, np. dokument ucieleśniający opinię prawną.

Inni autorzy, K.-J. Michaeli oraz S.H. Kettler, twierdzą z kolei, że związek między znakiem a usługą jest jedynie pośredni i zawsze ma charakter – mniej lub bardziej intensywny – pojęciowy⁴⁷⁹. Charakteryzuje go bardzo krótki czas istnienia ograniczony do momentu świadczenia usługi. Nie ma przy tym znaczenia, czy usługodawca umieszcza znak na przedmiotach, względem których usługi są świadczone, ponieważ tego rodzaju użycie znaku nie tworzy związku między nim a usługą. Przeciwnie, znak jest wówczas używany w odniesieniu do przedmiotu usługi (np. okien, które poddano usłudze czyszczenia), a nie samego zachowania. Zdaniem autorów, właściwy krąg odbiorców rzadko kiedy różnicuje usługi ze względu na sam proces ich świadczenia, a znacznie częściej na podstawie ich rezultatów. W świetle tych uwag znak usługowy pełni funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie w „bardzo ograniczonym zakresie”⁴⁸⁰.

Zdaniem autorów podejmujących problematykę znaku usługowego w krajowej nauce przedmiotu, nie jest on w stanie realizować funkcji odróżniającej usługę ze względu na pochodzenie. U. Promińska podkreśla, że znak usługowy „towarzyszy raczej działalności przedsiębiorcy, wskazuje na świadczącego usługi, a nie na usługi jako takie.

⁴⁷⁷ Ibidem, s. 51.

⁴⁷⁸ Ibidem, s. 53.

⁴⁷⁹ K.-J. Michaeli, S. H. Kettler, Die Bewertung von Dienstleistungsmarken im Rahmen der Lizenzanalogie, GRUR 2010, s. 304.

⁴⁸⁰ Ibidem.

Jest raczej identyfikatorem przedmiotu działalności, niż usług”⁴⁸¹. Również H. Fedorowicz podnosi, że „często znaki usługowe ograniczają się do oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność usługową”, nie precyzując jednak swojego stanowiska⁴⁸². M. Trzebiatowski wskazuje z kolei, że podstawowa i szczególna funkcja tego oznaczenia „polega na określaniu raczej przedsiębiorcy, jako podmiotu świadczącego usługi, aniżeli samej usługi pod względem jej komercyjnego pochodzenia”⁴⁸³. Należy w tym miejscu zastrzec, że M. Trzebiatowski, dokonując charakterystyki funkcji znaku usługowego, utożsamia – jak należy sądzić z treści wywodu - oznaczenie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym z oznaczeniem przedsiębiorcy, czyli firmą. Są to jednak dwa odrębne oznaczenia odróżniające, które pełnią w obrocie inne funkcje. Nie jest zasadne zamienne stosowanie tych określeń.

Stawiając tezę o szczególnej funkcji znaku usługowego, M. Trzebiatowski uzupełnia ją stwierdzeniem, że znak ten jest „pod względem swojej funkcji dwoisty, służąc oznaczeniu obydwu wspomnianych sfer działalności podmiotu do niego uprawnionego”⁴⁸⁴. Przyjmując to ustalenie za punkt wyjścia, autor wyróżnia ze względu na pełnioną funkcję co najmniej dwa rodzaje znaków usługowych. Pierwsza grupa to znaki, które symbolizują zarówno przedsiębiorców, jak i charakter usług. Przykładem są znaki dla usług typu *fast food*. Druga grupa obejmuje z kolei znaki, które charakteryzują wyłącznie usługi jako takie, w tym także sposób ich świadczenia lub inne cechy. M. Trzebiatowski zastrzega jednak, że tego rodzaju znaki występują „raczej na zasadzie punktowej (a tylko rzadko asortymentowej, a zarazem głównie w branży handlowej (jak np. znak: Biedronka – kojarzony z niskimi cenami)”⁴⁸⁵. Trzecią grupą znaków usługowych są – w świetle tego podziału – znaki odnoszące się wyłącznie do przedsiębiorcy, co ma dotyczyć oznaczeń używanych m.in. przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe lub firmy telekomunikacyjne i transportowe.

Zaproponowany podział może budzić pewne zastrzeżenia. Fakt, że w praktyce oznaczenia usługowe pokrywają się z oznaczeniami przedsiębiorstwa lub firmami (a zdecydowanie częściej – jedynie ich fantazyjnym elementem), nie może usprawiedliwiać tezy o ich tożsamości. Jest to konsekwencja niematerialnego charakteru dóbr, jakimi są oznaczenia odróżniające *in genere*. Jedna forma przedstawieniowa może ucieleśniać więcej

⁴⁸¹ U. Promińska, Znak usługowy, s. 325; *taż*, Własność, s. 470.

⁴⁸² H. Fedorowicz, w: M. Kondrat (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, s. 321.

⁴⁸³ M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 674.

⁴⁸⁴ *Ibidem*.

⁴⁸⁵ *Ibidem*.

niż jedno dobro niematerialne, w tym więcej niż jedno oznaczenie odróżniające. Ponadto, nie budzi wątpliwości, że znak usługowy przekazuje komunikat odnoszący się do usług. Pytanie sprowadza się do tego, czy ten komunikat odpowiada funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie.

Warto również wskazać na pogląd Ł. Żelechowskiego. Autor, odwołując się do ustaleń U. Promińskiej oraz M. Trzebiatowskiego, zgadza się z tezą o trudności odgraniczenia funkcji znaku usługowego oraz oznaczenia przedsiębiorstwa⁴⁸⁶, które jest chronione na podstawie przepisów u.z.n.k. Uznaje, że w praktyce obrotu funkcje pełnione przez te dwie kategorie oznaczeń odróżniających nakładają się na siebie, niemniej dostrzega między nimi różnicę o charakterze przedmiotowym. Znak usługowy może być używany w odniesieniu do pewnych wybranych, wyselekcjonowanych usług, które są świadczone przez przedsiębiorcę. Oznaczenie przedsiębiorstwa odróżnia zaś cały zakres branżowy działalności przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części jako pewnej wyodrębnionej całości⁴⁸⁷. Referując stanowisko przedstawione przez Ł. Żelechowskiego, należy zauważyć, że wskazany przez autora przykład znajduje odzwierciedlenie w licznych stanach faktycznych. Nie wyjaśnia on jednak – przynajmniej od strony konstrukcji znaku usługowego jako oznaczenia odróżniającego – na czym polega pełnienie przez nie funkcji odróżniającej. Problem nie tkwi bowiem w tym, że jedno oznaczenie może odróżniać zarówno przedsiębiorstwo i usługę. Wątpliwość dotyczy treści funkcji odróżniającej znaku usługowego.

Zajęcie własnego stanowiska w tym zakresie wymaga poprzedzenia dwiema uwagami. Po pierwsze, nie można całkowicie zignorować wstępnego założenia, że znak usługowy, podobnie jak znak towarowy, musi pełnić funkcję oznaczania pochodzenia. Jest tak ze względu na treść przepisu, który zawierają definicję znaku. Znakiem usługowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnianie usług jednego przedsiębiorstwa od usług innych przedsiębiorstw. Ta definicja uzasadnia założenie, że pełni on funkcję odróżniającą. Jest to oczywiście pewna hipoteza, która, choć - znajduje umocowanie w tekście aktu prawnego - to powinna być przedmiotem weryfikacji. Po drugie, kwestią kluczową dla wyjaśnienia, w jaki sposób znak usługowy pełni funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie, jest substrat tego znaku, czyli usługa. Należy zatem przyjąć jako punkt odniesienia tezę,

⁴⁸⁶ Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 66.

⁴⁸⁷ *Ibidem*.

że znak usługowy odróżnia zachowanie świadczone w obrocie, wskazuje na jego pochodzenie i zapewnia o tożsamości tego pochodzenia.

W literaturze różne typy oznaczeń odróżniających wyodrębnia się ze względu na pełnione w obrocie funkcje, a zatem ze względu na rodzaj zasadniczego oddziaływania oznaczenia względem uczestników obrotu. Przyjęcie, że w przypadku znaku zasadniczym oddziaływaniem jest odróżnienie towaru lub usługi ze względu na ich pochodzenie od uprawnionego, znajduje uzasadnienie tak z perspektywy historycznej, aksjologicznej, jak i biorąc pod uwagę treść przepisu zawierającego definicję znaku. Treść ta jest, co do zasady, identyczna, jeżeli chodzi o akty prawa krajowego, jak i prawa unijnego. Nie można zatem – choćby ze względów systemowych – zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez R. Schreinerę w zakresie, w jakim wyjaśnia on rolę funkcji odróżniającej (a raczej zdolności odróżniania) dla bytu oznaczenia. Pogląd, zgodnie z którym znak towarowy nie musi pełnić funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie, a jego rola sprowadza się do informowania konsumentów o jakichkolwiek cechach dotyczących towaru lub usługi, prowadziłaby do zakwestionowania *ratio* ochrony znaków. Należy zauważyć, że ochrona przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd, a zatem przed tradycyjną postacią naruszenia prawa na znak, zasadza się na funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie.

Zgodnie z przywołanym już orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, podstawowym celem znaku jest zagwarantowanie, że wszystkie opatrzone nim usługi zostały dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. Złożona natura usług powoduje, że dla ustalenia, w jaki sposób znak usługowy pełni tę funkcję, trzeba odwołać się do etapu następującego przed wyświadczeniem usługi, a także do jej rezultatu, jeżeli przybrał on jakąś zmaterializowaną postać. Takie zapatrywanie minimalizuje różnice między towarem a usługą. Znak towarowy służy zagwarantowaniu pochodzenia towaru, który klientela dopiero zamierza nabyć. Z tego jednak względu, że towar ma charakter namacalny (można go zbadać, dotknąć), istotne dla klienteli cechy mogą być zweryfikowane jeszcze przed podjęciem decyzji o jego nabyciu. Znak, który wskazuje na pochodzenie towaru z określonego, zawsze tego samego źródła, choćby takie źródło było dla klienteli anonimowe, jest przy tym jednym z istotniejszych czynników determinujących decyzję klienteli.

Ujęcie usługi jako zachowania uniemożliwia zaś pełnienie przez znak usługowy jego podstawowej funkcji w taki sam sposób. Usługa nie istnieje przed jej wyświadczeniem, a zatem przed podjęciem decyzji klienta o skorzystaniu z niej. To aktywność usługobiorcy

uruchamia usługę w takim znaczeniu, że bez tej aktywności usługa nigdy nie powstanie. W związku z tym rolą znaku usługowego jest - przede wszystkim - odróżnienie określonych usług, choćby tych jeszcze niewyświadczonych, od usług tego samego rodzaju. Z perspektywy odbiorców znak zawsze odróżnia usługę, która dopiero ma zostać wytworzona, i wiąże ją z tym samym źródłem. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oznaczenie odróżniając usługi jednocześnie wskazuje na przedsiębiorcę bądź prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. To, że z reguły – ale nie zawsze - tak jest, nie zmienia bowiem podstawowego komunikatu, który niesie znak. Przykładowo, spółka PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. była lub jest uprawniona z rejestracji w UPRP takich znaków przeznaczonych do odróżniania usług jak *E-DORADCA Wiedza jest wartością*⁴⁸⁸, *Jutro jest dziś*⁴⁸⁹, *PIONEER*⁴⁹⁰, *PIONEER Investments*⁴⁹¹, *PIONEER PEKAO Investments*⁴⁹², *Plan Mieszkaniowy PIONEERA*⁴⁹³ i *IV Filar z PIONEEREM*⁴⁹⁴. Jedynie w niewielkiej liczbie wyżej wskazanych znaków pojawił się fantazyjny element firmy, jakim jest *PEKAO*, który stanowi również oznaczenie przedsiębiorstwa. Taki sam wniosek należy powziąć po dokonaniu przeglądu portfolio znaków należących do Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha. Fundacja była lub jest uprawniona m.in. z następujących znaków usługowych: *FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ*⁴⁹⁵, *OnkoLiga*⁴⁹⁶ oraz *POKAZ MODY DZIECI-DZIECIOM*⁴⁹⁷. O ile pierwsze oznaczenie odnosi się do nazwy fundacji, o tyle dwa pozostałe nie mają z nią nic wspólnego. Należy zatem zanegować stanowisko, zgodnie z którym te trzy odmienne kategorie oznaczeń odróżniających – firma, oznaczenie przedsiębiorstwa oraz znak usługowy - są do siebie bardzo podobne w przeciwieństwie do znaków towarowych, które charakteryzują się jakimiś dalej idącymi różnicami w porównaniu z pozostałymi typami oznaczeń odróżniających. Znak usługowy - tak jak znak towarowy - odróżnia swój przedmiot – usługę – i wskazuje na podmiot, który ją wyświadczy albo już wyświadczył. To zaś, że w rzeczywistości gospodarczej oznaczenia usługowe bywają

⁴⁸⁸ R.247133.

⁴⁸⁹ R.357535, R.346734.

⁴⁹⁰ R.151285, R.082509.

⁴⁹¹ R.157214.

⁴⁹² R.161354.

⁴⁹³ R.145748.

⁴⁹⁴ R.145749.

⁴⁹⁵ R.204532.

⁴⁹⁶ R.315221.

⁴⁹⁷ R.229956.

identyczne z oznaczeniami przedsiębiorstwa, stanowi konsekwencję kumulacji wielu oznaczeń odróżniających w jednej formie przedstawieniowej.

Powyższe wywody skłaniają do sformułowania trzech wniosków. Po pierwsze, znak usługowy odróżnia konkretną usługę, która dopiero ma zostać wyświadczona albo która została już wyświadczona. Odróżnienie danej usługi, a zatem wyróżnienie jej spośród innych usług tego samego rodzaju następuje w taki sam sposób jak odróżnienie towaru. Usługa – z perspektywy ekonomicznej – stanowi produkt rynkowy jak towar. Co za tym idzie, tak jak znak towarowy identyfikuje określony towar, tak znak usługowy identyfikuje określoną, konkretną usługę.

Po drugie, teza, że znak usługowy wskazuje na pochodzenie usługi z konkretnego, choćby anonimowego przedsiębiorstwa, musi być postrzegana jako pewien skrót myślowy. Jak podkreślono już wielokrotnie, usługa nie istnieje przed jej świadczeniem. Znak nie może zatem wskazywać na jej *pochodzenie*. Zamiast tego, znak wskazuje na to, że oznaczone nim usługi zostaną dopiero potencjalnie świadczone albo zostały już świadczone przez dany podmiot. Podmiotowi temu można przypisać odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. Nie ma potrzeby rozróżniania prospektywnego i retrospektywnego działania znaku towarowego i znaku usługowego. Trzeba natomiast uwzględnić specyfikę usługi jako przedmiotu obrotu. Znak stanowi dla klienteli gwarancję, że usługa, którą ma zamiar nabyć, będzie świadczona przez uprawnionego do znaku, a zatem, że będzie od niego pochodziła. Znak usługowy zapewnia więc klientelę, że podmiot go używający jest zdolny oraz gotowy do świadczenia danej usługi. Oznaczenie to stanowi bowiem pewnego rodzaju nośnik obietnicy czy gwarancji, który umożliwia klienteli podjęcie decyzji o nabyciu usługi. Znak odróżnia więc coś, co może zaistnieć, a nie coś, co już istnieje. Pełnienie przez znak usługowy funkcji odróżniającej wymaga odwołania do podmiotu mającego – potencjalnie – świadczyć daną usługę. To na nim, na jego doświadczeniu, jego zdolnościach i jego zapleczu organizacyjnym opiera się ta obietnica. Wobec powyższego, ściślejsze związanie znaku usługowego z podmiotem jest naturalne. Znak odróżnia coś, czego nie ma, a co dopiero ma powstać, a zatem znak wskazuje na zdolność i gotowość usługodawcy do świadczenia danej, konkretnej usługi. Nie oznacza to jednak, że znak pełni funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa lub tym bardziej, firmy. Należy bowiem pamiętać o szerokim ujęciu źródła pochodzenia. Dla odbiorców nie musi być istotne to, jaki konkretny podmiot świadczy usługę. Samo posługiwanie się określonym znakiem pozwala bowiem przypisać odpowiedzialność za jakość usługi temu samemu, choćby nawet

anonimowemu podmiotowi. Ten aspekt ujawnia się zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów tworzących sieci franchisingowe.

Po trzecie, po wyświadczeniu usługi znak ją odróżniający pełni taką samą rolę jak znak towarowy. Stanowi informację, że wyświadczona już usługa została wykonana przez dany podmiot. Różnica wobec znaku towarowego sprowadza się do tego, że towar po wprowadzeniu do obrotu może - co do zasady - dalej w nim funkcjonować, podczas gdy usługa jest z zasady pozbawiona tego przymiotu. Niemożliwa jest jej dalsza cyrkulacja rynkowa. Wyjątek stanowią usługi, w wyniku których dochodzi do wytworzenia bądź modyfikacji przedmiotów materialnych – wówczas znak stanowi zapewnienie, że oznaczony przedmiot powstał bądź został zmodyfikowany w wyniku wyświadczenia określonej usługi przez dany podmiot. Należy przy tym zauważyć, że z perspektywy osób trzecich takie oznaczenie może być postrzegane nie jako znak usługowy, a jako znak towarowy. Dotyczy to zwłaszcza usług rzemieślniczych. To swoiste rozmycie charakteru znaku ze względu na substrat nie ma wpływu na ostateczne stanowisko w przedmiotowej kwestii. Klient, który nabył usługę i posiada jej namacalny rezultat w postaci towaru, jest bowiem świadomy, że znak odróżnia wykonaną już usługę i wskazuje na jej pochodzenie od uprawnionego. Perspektywa osób trzecich jest przy tym irrelevantna, jako że znak spełnił już swoją podstawową funkcję wobec nabywcy usługi.

Znak usługowy wskazuje zatem na pochodzenie usługi w zaproponowanym powyżej znaczeniu, a przez to pełni funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie usługi.

II. Funkcja jakościowa (gwarancyjna)

Znak, poza pełnieniem funkcji odróżniającej ze względu na handlowe pochodzenie usługi, może przekazywać informacje o jej cechach jakościowych. Pełni wówczas funkcję jakościową (gwarancyjną). W takich przypadkach treść komunikatu przekazywanego przez oznaczenie zostaje poszerzona w stosunku do podstawowej informacji o pochodzeniu handlowym usługi. Obejmuje ona także zapewnienie o cechach jakościowych, czyli o stałym poziomie usług, którego odbiorcy mogą oczekiwać.

Należy zauważyć sprzężenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie i funkcji jakościowej (gwarancyjnej). Realizacja tej drugiej polega na zapewnieniu klienteli, że wszystkie usługi sygnowane tym samym oznaczeniem reprezentują taki sam poziom jakościowy. Tak też funkcja jakościowa została wyjaśniona przez rzecznik generalną J. Kokott

w opinii wydanej w sprawie *Viking Gas*, która zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości⁴⁹⁸. Rzecznik stwierdziła, że „funkcja zagwarantowania jakości towaru idzie zwykle w parze z funkcją wskazywania pochodzenia. Znak towarowy wskazuje, że dany towar spełnia standardy jakości konkretnego właściciela znaku. Funkcja jakościowa zostaje zatem, ogólnie rzecz biorąc, naruszona wtedy, gdy towary, które nie odpowiadają tym wymogom jakościowym, sprzedawane są pod danym znakiem towarowym na przykład przez licencjobiorcę lub przez nabywcę po pogorszeniu ich stanu”⁴⁹⁹.

Dzięki funkcji jakościowej klientela uzupełnia informację o źródle pochodzenia oczekiwaniem co do jakości towarów lub usług. Takie oczekiwanie jest następstwem własnych doświadczeń lub czynników zewnętrznych, na przykład opinii osób trzecich wynikającej z ich doświadczeń, intensywnej reklamy lub atrakcyjności samego oznaczenia⁵⁰⁰. Z tych względów komunikat odnoszący się do poziomu jakości nie ma charakteru jednolitego - dla różnych odbiorców może on być odmiennie postrzegany⁵⁰¹. Realizacja funkcji jakościowej jest też odsunięta w czasie. Znak zaczyna ją pełnić dopiero, gdy towar lub usługa pojawią się faktycznie w obrocie. Na tym tle ujawniają się różnice wobec funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Treść podstawowej funkcji znaku ma charakter neutralny, co oznacza, że niesiony komunikat zawsze jest taki sam, zaś realizacja funkcji odróżniającej jest immanentnie związana z bytem znaku (a przez to jest pierwotna). Funkcja jakościowa ma charakter wtórny względem funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie oraz niejednolitość.

Może się wydawać, że nie ma znaczących odmienności między znakiem towarowym a znakiem usługowym na płaszczyźnie pełnienia przez te oznaczenia funkcji jakościowej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że cechy usługi, a w szczególności jej potencjalny charakter, przekładają się na szczególne znaczenie funkcji jakościowej. W naukach ekonomicznych wskazuje się na trudności w pomiarze jakości usług, które wynikają z faktu, że proces produkcji i konsumpcji następuje jednocześnie⁵⁰². Zaproponowano co prawda

⁴⁹⁸ wyr. TSUE z 14.07.2011 r., C-46/10, *Viking Gas*, ECLI:EU:C:2011:485.

⁴⁹⁹ Opinia rz.g. J. Kokott z 7.04.2011 r., C-46/10, *Viking Gas*, ECLI:EU:C:2011:222, pkt 45.

⁵⁰⁰ U. Promińska, Własność, s. 394; R. Skubisz, Funkcje znaku, s. 170.

⁵⁰¹ R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 20.

⁵⁰² J. Frąś, Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014), s. 298; U. Chraczko, K. Peszko, Jakość usług i metody jej pomiaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 850. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 37 (2015), s. 34; J. Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 717 (2006), s. 23.

pewne rozwiązania umożliwiające mierzenie jakości usług. Są to m.in. metody dopasowania funkcji jakości, tzw. *QFD (Quality Function Deployment)*, oraz projektowanie eksperymentów, tzw. *DOE (Design of Experiments)*⁵⁰³. Niemniej, należy zauważyć, że klientela nie może sprawdzić bądź skontrolować wielu cech usługi przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z niej. Spora jest za to liczba tych właściwości, które odbiorca może ocenić – choć nie zawsze – jedynie w trakcie świadczenia usługi lub już po jej zrealizowaniu⁵⁰⁴. Klientela odczuwa w konsekwencji zwiększone ryzyko związane z nabywaniem usług. Nie wie, jaki poziom stresu będzie jej towarzyszył podczas procesu świadczenia (np. podczas usługi lekarskiej), nie jest w stanie przewidzieć rezultatu usługi (np. podczas usługi prawnej), albo wreszcie jest świadoma, że nie będzie mogła przynajmniej czasowo cofnąć tego rezultatu (np. po wykonaniu usługi fryzjerskiej)⁵⁰⁵. Odbiorcy usług już intuicyjnie poszukują pewnego substytutu oceny przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z niej. Starają się także zidentyfikować kryteria pomocne w ustaleniu oczekiwanego standardu. Z perspektywy przedsiębiorców rośnie jednocześnie potrzeba stworzenia warunków, w których ryzyka związane z nabywaniem usług są minimalizowane. Wskazuje się nawet, że im bardziej niematerialna jest usługa, tym większa jest potrzeba wypracowania silnej *marki*, której fundamentalnym elementem jest znak usługowy⁵⁰⁶. Oszacowanie jakości usługi następuje przez odwołanie się do wielu kryteriów, których znaczenie w przypadku obrotu towarowego jest niewielkie bądź żadne. Należą do nich m.in.: wyposażenie placówki, w której usługi są świadczone, rzetelność usługodawcy, wiarygodność i dokładność informacji, terminowość oferowanych usług, powtarzalność cech usług, szybkość ich świadczenia oraz wrażliwość usługodawcy i jego gotowość do świadczenia. Znak usługowy, pełniąc funkcję jakościową, stanowi nośnik obietnicy o jakości usługi, która to jest wypadkową powyższych cech. Jest więc ich agregatem, symbolem oczekiwanej jakości, który kreuje poczucie bezpieczeństwa transakcji i zmniejszonego ryzyka z punktu widzenia potencjalnych klientów.

⁵⁰³ Pierwsza ze wskazanych metod opiera się na przeprowadzaniu wywiadów z klientami, zaś wnioski w tym zakresie służą budowaniu macierzy zwanej domem jakości, która określa zależności między wymaganiami a cechami usługi. Druga zaś opiera się na eksperymentach, planowaniu oraz kontroli pewnych przyjmowanych zmiennych; zob. *U. Chrzęchol, K. Peszko, Jakość*, s. 38-39.

⁵⁰⁴ *B. Stauss*, Markierungspolitik bei Dienstleistungen — Die „Dienstleistungsmarke“, w: *M. Bruhn, H. Meffert* (red.) *Handbuch Dienstleistungsmanagement. Von der strategischen Konzeption zur praktischen Umsetzung*, Springer Fachmedien Wiesbaden 1998, s. 566.

⁵⁰⁵ *Ibidem*.

⁵⁰⁶ *Ibidem*, s. 567; na temat pojęcia marki oraz związku marki ze znakami zob. *J. Davis*, *Between a sign*, s. 80 i n.

Trzeba mieć także świadomość, że w naturę usług jest wpisane zwiększone ryzyko wahań jakościowych⁵⁰⁷. Co do zasady bowiem poziom usług świadczonych przez tego samego przedsiębiorcę i pod tym samym oznaczeniem może się różnić. Wahania w poziomie usług stanowią sumę wielu czynników. Wśród nich można wskazać okoliczności osobowe takie jak pracownicy usługodawcy, których praca może jakościowo się różnić, oraz rzeczowe, chociażby posiadane zaplecze, które także może ulegać zmianie w czasie. Aby zobrazować ten problem, można posłużyć się przykładem. Usługi lekarskie realizowane w tej samej sieci klinik i odróżniane przez to samo oznaczenie, ale świadczone przez różne osoby, naturalnie różnią się między sobą poziomem w zależności od wiedzy, doświadczenia, a nawet charakteru osoby świadczącej taką usługę. Pomimo tej oczywistej konstatacji, znak odróżniający usługi staje się gwarantem ich określonej jakości, niezależnie od tego, kto w danym przypadku realizuje konkretną, pojedynczą usługę⁵⁰⁸. Tym samym, znak usługowy wpływa na postrzeganie wszystkich usług realizowanych pod danym znakiem, pomimo zwiększonego – w stosunku do towarów – ryzyka zmienności ich jakości.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach kupujący jest nawet pozbawiony możliwości wyboru osoby, która będzie względem niego realizowała usługę. W tych sytuacjach nie ma on fizycznej możliwości zweryfikowania jakości danego usługodawcy. Oznaczenie wykorzystywane do odróżnienia usług staje się dla niego niejako symbolem oczekiwanego i – często – już w przeszłości doświadczonego standardu. Niech za przykład posłużą usługi zakwaterowania oferowane przez sieciowe hotele. Klient może skorzystać z usługi konkretnego hotelu działającego pod danym znakiem, pomimo że w przeszłości z niego nie korzystał, ale był gościem w innym obiekcie należącym do tej samej sieci. Niezależnie od faktu, że w praktyce usługi tego samego rodzaju są świadczone przez inne osoby, a co za tym idzie – ich jakość może się różnić między sobą – wcześniejsze doświadczenia lub opinie osób trzecich mogą kreować określone wyobrażenie o jakości usług świadczonych we wszystkich hotelach znanych pod danym szyldem. Należy podkreślić, że jakościowy czynnik obejmuje także oczekiwania odbiorców, które są subiektywne i często mają podświadomy charakter. Oznacza to, że są irracjonalne i ujawniają się w psychologicznym związku konsumenta z danym znakiem i jego treścią.

⁵⁰⁷ K.-J. Michaeli, S. H. Kettler, *Die Bewertung*, s. 305; M. J. Elsmore, *Reconfiguring trade mark law*, *JIPLP* 2013, vol. 8, no. 7, s. 551.

⁵⁰⁸ Odmienne K.-J. Michaeli, S. H. Kettler, *Die Bewertung*, s. 305. Autorzy uważają, że znak usługowy nie stanowi gwarancji określonej jakości pojedynczej usługi; dopuszczają możliwość, by znak usługowy pełnił tę funkcję w ograniczonym zakresie.

Znak usługowy może zatem pełnić funkcję jakościową. Ten aspekt wydaje się być nawet donioślejszy niż w przypadku znaku towarowego. W braku materialnego odniesienia, jakim jest towar, znak w percepcji odbiorców może uosabiać pożądane i oczekiwane cechy. W konsekwencji, oznaczenie staje się jedynym widocznym dla klienteli nośnikiem wszelkich oczekiwań co do jakości usługi jeszcze przed jej świadczeniem.

III. Funkcja reklamowa

Znak towarowy i usługowy mogą pełnić funkcję reklamową. Niektórzy autorzy, w tym M.-A. Perot-Morel oraz K. Landolt, postrzegają funkcję reklamową znaku usługowego jako najważniejszą z perspektywy praktyki obrotu⁵⁰⁹. Należy przez nią rozumieć wykorzystywanie znaku jako kanału komunikacji, który zachęca do nabycia sygnowanych nim towarów lub usług⁵¹⁰.

Oznaczenie ze swej istoty stanowi środek komunikacji między poszczególnymi uczestnikami gry rynkowej. Przedsiębiorca, wybierając dane oznaczenie jako służące do odróżniania oferowanych wytworów, zmierza do wytworzenia, a następnie do podtrzymania, pewnych pozytywnych wyobrażeń na ich temat. Najczęściej dotyczą one określonego światopoglądu lub stylu życia. Znak może więc symbolizować luksus, renomę, pożądanie, młodość lub inne przymioty atrakcyjne dla odbiorcy. Siła atrakcyjna oznaczenia może być istotnym czynnikiem, dla którego nabywa się dane produkty. Konsument, który decyduje się na zakup towaru lub usługi, nabywa również *image* danej marki⁵¹¹. Znak służy więc przekonaniu go do nabycia towaru lub usługi⁵¹².

Funkcja reklamowa jest najczęściej pochodną wysokiej jakości towarów lub usług oznaczanych znakiem. Mówiąc o niej, nie powinno się jednak zatrzymywać na stwierdzeniu, że wyraża się ona w sile atrakcyjnej oznaczenia. Funkcja reklamowa jest wypadkową zarówno czynników zależnych od uprawnionego, jak i tych, na które nie ma on wpływu.

Podobnie jak funkcja jakościowa, również realizacja funkcji reklamowej nie jest wpisana w istotę znaku. Funkcja ta ma wobec tego charakter wtórny i najczęściej

⁵⁰⁹ M.-A. Perot-Morel, *Les marques*, s. 296; K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 51

⁵¹⁰ U. Promińska, *Własność*, s. 395.

⁵¹¹ A. Kur, M. Senfleben, *European Trade Mark*, s. 10.

⁵¹² wyr. TSUE z 23.03.2010 r., spr. pol. od C-236/08 do C-238/08, *Google France i Google*, ECLI:EU:C:2010:159, pkt 91.

ujawnia się dopiero po pewnym czasie funkcjonowania znaku w obrocie. W dawniejszej literaturze wskazywano, że znak towarowy może pełnić funkcję reklamową jedynie z chwilą osiągnięcia przez przedsiębiorstwo renomy reprezentowanej przez znak⁵¹³.

Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnia tę funkcję inaczej. Na kanwie spraw dotyczących linków sponsorowanych Trybunał uznał, że funkcja reklamowa polega na wykorzystaniu znaku w celach reklamowych po to, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat towarów lub usług, a przez to przekonać go do ich zakupu. Jej naruszenie następuje wówczas, gdy używanie znaku przez osobę trzecią negatywnie wpływa na możliwość wykorzystywania oznaczenia przez uprawnionego jako elementu promocji sprzedaży lub też jako instrumentu strategii handlowej⁵¹⁴. Ujęcie funkcji reklamowej jest zatem węższe – dotyczy jedynie wykorzystania znaku w celach reklamowych. W wyroku w sprawie *Interflora i Interflora British Unit* Trybunał stwierdził, że użycie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w ramach usługi odsyłania *AdWords* nie wpływa negatywnie na funkcję reklamową⁵¹⁵. Orzeczenie w tej sprawie jest oceniane w doktrynie jako równoważące skutki wcześniejszych wypowiedzi Trybunału, które rozszerzyły ochronę znaku poza funkcję odróżniającą. Przyjmuje się, że test negatywnego wpływu powinien być stosowany w sprawach dotyczących naruszenia w postaci reprodukcji (podwójnej identyczności), zaś jego spełnienie powinno podlegać rygorystycznej ocenie, która jednak musi uwzględniać wszelkie okoliczności konkretnej sprawy⁵¹⁶.

Zreferowanie funkcji reklamowej znaku usługowego nie byłoby pełne bez odwołania się do coraz częściej obserwowanego w obrocie zjawiska, jakim jest *merchandising*. Przez to pojęcie M. Czajkowska-Dąbrowska oraz I. Wiszniewska rozumieją komercjalizację dóbr niematerialnych, która niekiedy przyjmuje wtórny charakter⁵¹⁷. Rozwój *merchandisingu* jest związany z powstawaniem wielkopowierzchniowych placówek handlowych⁵¹⁸. Przywołane autorki upatrują jego istoty w komercyjnym wykorzystywaniu znanych symboli, w tym tych, będących zarejestrowanymi znakami. To zjawisko, w przedstawionym rozumieniu,

⁵¹³ R. Skubisz, Prawo znaków, s. 8.

⁵¹⁴ spr. poł. od C-236/08 do C-238/08, pkt 91-92.

⁵¹⁵ wyr. TSUE z 22.09.2011 r., C-323/09, *Interflora i Interflora British Unit*, ECLI:EU:C:2011:604, pkt 55.

⁵¹⁶ A. Fernandez-Mora, Trade Mark Functions in Business Practice: Mapping the Law Through the Search for Economic Content, IIC vol. 52 (2021), s. 1390.

⁵¹⁷ M. Czajkowska-Dąbrowska, I. Wiszniewska, Merchandising – czyli komercjalizacja popularnych symboli, PPH 1998, nr 10, s. 1.

⁵¹⁸ A. Drab, Merchandising: geneza, typologia i definicje, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias, 2010, z. IV, s. 53.

jest obserwowane zarówno w obrocie towarowym, jak i w świadczeniu usług. Często dotyczy znaków odróżniających popularne wydarzenia sportowe lub kulturalne, a także towarzyszy świadczeniu usług promocyjnych związanych z branżami kreatywnymi. Typowym przykładem *merchandisingowego* wykorzystania znaku usługowego jest sprzedaż oficjalnych koszulek, szalików lub gadżetów ze znakami drużyn sportowych, filmów lub seriali. W takich sytuacjach to znak towarowy lub usługowy, a raczej uosabiany przez nie prestiż, sam w sobie staje się towarem. Konsument nabywa zatem towar/usługę, dlatego że jest zainteresowany posiadaniem całego zespołu wyobrażeń związanych ze znakiem. Oznaczenie przestaje wówczas pełnić tradycyjną funkcję przypisywaną znakowi. Nie stanowi już o związku towaru lub usługi z oznaczeniem, a na pewno nie wyróżnia towaru lub usługi spośród innych towarów lub usług tego samego rodzaju ze względu na ich komercyjne pochodzenie. W tych przypadkach używanie oznaczenia powinno być postrzegane jako mające charakter dekoracyjny i symboliczny.

Należy stwierdzić, że znak usługowy może pełnić funkcję reklamową w taki sam sposób jak znak towarowy. Ze względu na przedmiot odróżnienia, jakim są świadczenia przyszłe, znak taki jest instrumentem reklamy. Ma bowiem zwrócić uwagę na usługi, zachęcić do skorzystania z nich. Tym samym, ma przyciągnąć klientelę. Wypada także zgodzić się z poglądami, że w wielu przypadkach pełnienie przez oznaczenie tej funkcji jest najistotniejsze z perspektywy uprawnionego. Wydaje się jednak, że obecnie dotyczy to każdego znaku – zarówno tego przeznaczonego do odróżniania towarów jak i tego, który jest przeznaczony dla usług. Jednocześnie nie można zgodzić się z tezą, że pełnienie funkcji reklamowej przez znaki jest możliwe tylko wraz z osiągnięciem renomy przedsiębiorstwa. To stanowisko obecne w starszej literaturze nie znajduje uzasadnienia z perspektywy dzisiejszych warunków obrotu.

IV. Pozostałe funkcje

Poza funkcjami jakościową oraz reklamową, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dotychczas wyróżniono jeszcze dwie funkcje znaku, które korzystają – przynajmniej w zakresie tzw. podwójnej identyczności oraz rozszerzonej ochrony znaku renomowanego – z ochrony prawnej. Są to funkcja inwestycyjna oraz komunikacyjna. Ich wyróżnienie można potraktować jako próbę uchwycenia pełni przekazu niesionego

przez oznaczenie. W literaturze wskazuje się jednak, że obie te funkcje jawią się dość mgliście, zwłaszcza jeśli idzie o ich dystynkcję z funkcją reklamową⁵¹⁹.

Funkcja inwestycyjna znaku ma polegać na jego stosowaniu w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów. Niekiedy jest wyjaśniana jako „całość nakładów finansowych podmiotu (...), poniesionych na (komercyjną) promocję znaku w świadomości odbiorców w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej ich przyciągać i/lub przywiązać do znaku”⁵²⁰. Trudno jednak zaakceptować takie ujęcie, skoro przez pojęcie funkcji należy rozumieć oddziaływanie znaku w obrocie. „Całość nakładów” nie może stanowić oddziaływania oznaczenia, a zatem nie może wyrażać funkcji inwestycyjnej. Oddziaływaniem jest używanie znaku przez uprawnionego w określonych przez Trybunał celach, jakimi jest przyciąganie lub przywiązanie konsumentów do oznaczenia.

Funkcja inwestycyjna może zazębiać się z funkcją reklamową. Jej zakres jest jednak szerszy. Zgodnie z orzecznictwem, może ona być realizowana nie tylko za pośrednictwem reklamy, ale również innych technik handlowych⁵²¹. Wydaje się, że stanowisko Trybunału w zakresie funkcji inwestycyjnej jest niepełne, a przez to może budzić wątpliwości. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, że sąd unijny ogranicza zakres funkcji reklamowej na rzecz wyodrębnienia funkcji inwestycyjnej. W literaturze funkcja reklamowa nie wyczerpuje się jedynie w używaniu oznaczenia w reklamie. Funkcja ta jest ujmowana szeroko i obejmuje wszelkie przypadki wykorzystania znaku w celu zachęcenia potencjalnych odbiorców do nabycia towaru lub usługi. Wyróżnienie funkcji inwestycyjnej zmusza natomiast do zawężenia tego tradycyjnego ujęcia funkcji reklamowej i poszukiwania różnic między obiema funkcjami.

Interesującą propozycję w tym zakresie formułuje A. Fernandez-Mora. W tym celu autor sięga po literaturę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Jego zdaniem pełnienie funkcji inwestycyjnej przez znak może polegać na takich formach interakcji z konsumentami, które nie są bezpośrednio ukierunkowane na reklamę. Może to być promowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnej marki, budowanie

⁵¹⁹ A. Kur, *M. Senfileben*, *European Trade Mark*, s. 15; A. Kur, *Trademark Functions*, s. 169; Ł. Żelechowski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 120, Nb. 61.

⁵²⁰ M. Trzebiatowski, w: *Prawo*, s. 646; M. Andrzejewski, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej*. Komentarz, Warszawa 2014, s. 794.

⁵²¹ C-323/09, pkt 60-63.

społeczności wśród konsumentów lub tworzenie wartościowych treści, np. publikowanie podcastów lub artykułów, które same w sobie nie promują bezpośrednio oznaczonych towarów lub usług, ale służą przyciągnięciu lub utrzymaniu zainteresowania nimi⁵²².

Ujęcie to niewątpliwie zasługuje na uwagę, ponieważ autor identyfikuje praktyczną różnicę między funkcją reklamową i inwestycyjną. O ile celem tej pierwszej jest przekonanie konsumenta do zakupu, o tyle w przypadku funkcji inwestycyjnej jest to przyciągnięcie go do danego znaku oraz stworzenie z nim więzi. Z drugiej strony przyjęcie szerokiego ujęcia funkcji reklamowej prowadzi do stwierdzenia, że pochłania ona funkcję inwestycyjną. Oznacza to, że wszystkie przejawy jej pełnienia dostarczone przez A. Fernandez-Morę stanowią w rzeczywistości przykłady realizowania funkcji reklamowej. Co istotne, ustalenie, że konkretny przypadek użycia znaku stanowi przejaw pełnienia przezeń funkcji reklamowej albo inwestycyjnej, nie różnicuje sytuacji prawnej oznaczenia. Wydaje się, że *de lege lata* nie ma potrzeby wyróżniania tego rodzaju funkcji, skoro jedynym skutkiem takiej dystynkcji jest zawężenie funkcji reklamowej.

Funkcja komunikacyjna znaku wyraża się z kolei w ogólnej zdolności oznaczenia do wywoływania określonych wyobrażeń o towarze lub usłudze⁵²³. Znak stanowi kanał komunikacji, zaś w ramach tej funkcji zostaje wytworzona relacja komunikacyjna między uprawnionym a konsumentem. Trybunał nie dostarczył wyjaśnienia, jak należy rozumieć tę funkcję, być może ze względu na jej ścisły związek z odróżnianiem ze względu na pochodzenie. Według R. Skubisza jest to funkcja nadrzędna wobec tradycyjnych trzech funkcji znaku: odróżniającej ze względu na pochodzenie, jakościowej i reklamowej⁵²⁴.

Wyróżnienie funkcji komunikacyjnej nie stanowi *novum* w teorii prawa znaków. Już wcześniej R. Schreiner proponował zastąpienie tradycyjnej typologii funkcji znaku jedną funkcją – komunikacyjną właśnie – a jej treść miała obejmować wszelkie komunikaty dostarczane przez oznaczenie, które odnosiły się do towarów lub usług. Pogląd R. Schreintera opierał się na przekonaniu, że tradycyjnie wyodrębniane trzy funkcje znaku rozpatrywane osobno nie oddają jego istoty jako dobra niematerialnego. W obrocie bowiem funkcje te wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a to powoduje, że wszelkie próby ich odrębnego definiowania muszą być skazane na niepowodzenie.

⁵²² A. Fernandez-Mora, Trade Mark, s. 1394.

⁵²³ Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb. 62.

⁵²⁴ R. Skubisz, Znaki towarowe – ewolucja, s. 18; podobnie M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 645; M. Andrzejewski, w: Prawo, s. 794.

Nie są w stanie wyjaśnić fenomenu znaku. Funkcja komunikacyjna - w propozycji rzeczonoego autora - konsumuje całą zawartość komunikatu, który jest dostarczany przez oznaczenie, a który odnosi się do towaru lub usługi. R. Schreiner zastrzegł, że posiadanie przez znak zdolności odróżniania, a zatem zdolności do pełnienia funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie, jest konieczne, ponieważ jedynie oznaczenia ją posiadające są w stanie oddziaływać na uczestników obrotu jako stałe komunikacyjne. Nie należy jednak tego traktować jako wyrazu przeświadczenia ustawodawcy o uznaniu funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie jako nadrzędnej względem innych funkcji.

Wydaje się, że pełnienie przez znak funkcji komunikacyjnej jest wypadkową realizowania przez oznaczenie wyróżnionych już wcześniej funkcji. Znak usługowy odróżniając usługę i wskazując na jej komercyjne źródło, będąc gwarantem jakości świadczonych usług oraz zachęcając do ich nabycia, jest istotnym narzędziem komunikacji między uczestnikami obrotu.

Przegląd najnowszej literatury dotyczącej zagadnienia funkcji znaku prowadzi do wniosku, że obecnie coraz mniej uwagi poświęca się funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Nacisk jest kładziony na wyróżnienie i nazwanie nowych funkcji. Formułuje się w piśmiennictwie nawet propozycje nowej klasyfikacji funkcji znaków⁵²⁵. Faktem jest, że rola oznaczeń odróżniających towary i usługi w praktyce gospodarczej ulega ciągłym zmianom. Oznaczenia stają się wartością samą w sobie. Komunikują różne treści. Naturalne jest więc, że znaki realizują funkcję komunikacyjną. Pełniły bowiem taką funkcję od samego początku swojego istnienia – były komunikatem odnoszącym się do pochodzenia oznaczonego towaru lub usługi. Można zatem postawić tezę, że niekiedy funkcja komunikacyjna – której zakres, jak się wydaje, może być szerszy niż zakres funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie – sprowadza się właśnie do przekazywania komunikatu o pochodzeniu towaru lub usługi. Jeżeli znak funkcjonuje już w obrocie, zakres tej funkcji, a zatem treść komunikatów, które niesie znak, ulega rozszerzeniu.

Nie wydaje się jednak zasadne ani zastępowanie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie funkcją komunikacyjną, ani zrównywanie ich statusu. Komunikat musi być bowiem sprecyzowany - nie może on polegać na przekazywaniu jakiegokolwiek, dowolnej informacji o towarze lub usłudze. Z tradycyjnej ochrony wynikającej z prawa znaków towarowych korzysta oznaczenie pełniące funkcję odróżniającą ze względu na

⁵²⁵ zob. J. Tarawneh, *A New Classification for Trademark Functions*, IPQ 1(4)/2016.

pochodzenie. Ochrona innych funkcji – z koniecznym zastrzeżeniem tzw. rozszerzonej ochrony znaków renomowanych – *de lege lata* - powinna być realizowana na innych podstawach prawnych, w szczególności zaś w oparciu o przepisy u.z.n.k. Należy jednak podkreślić, że to stanowisko nie stanowi zaprzeczenia tezy o znaczeniu funkcji komunikacyjnej. Faktem jest, że oznaczenie jest nośnikiem coraz większej liczby informacji. Funkcja komunikacyjna może być ujmowana jako wypadkowa wszystkich funkcji pełnionych przez znak. Sądzić natomiast należy, że zmiana prawa w zakresie chronionych przez ustawodawstwo prawnoznakowe funkcji nie może następować wyłącznie w oparciu o rozszerzającą interpretację tradycyjnych pojęć, którą uprawia Trybunał Sprawiedliwości.

§ 5. Znak usługowy a oznaczenie przedsiębiorstwa

Dotychczasowe rozważania pozwalają na ustalenie, że geneza znaku usługowego wiąże się z innym niż znaki towarowe rodzajem oznaczeń odróżniających, a mianowicie – z szyldami, będącymi przykładem nazwy handlowej. Rozumienie tego pojęcia jest przedmiotem licznych publikacji⁵²⁶. Z perspektywy poruszanego zagadnienia należy odnieść się do utrwalonego w piśmiennictwie poglądu, zgodnie z którym znak usługowy często – jeśli nie zawsze - odnosi się do prowadzonego przez usługodawcę przedsiębiorstwa⁵²⁷. Takie rozumowanie może pociągać za sobą uznanie, że znak usługowy stanowi oznaczenie przedsiębiorstwa. Konsekwencja wnioskowania w sferze skutków prawnych polegałaby na praktycznym zapewnieniu jednoczesnej, kumulatywnej ochrony tego samego oznaczenia w oparciu o niezależne od siebie podstawy prawne.

Co istotne, podstawy te przewidują odmienne przesłanki w zakresie tak nabycia ochrony, jak i jej egzekwowania. Powyższe zagadnienie jest przykładem szerszego zjawiska - tzw. kumulacji ochrony wynikającej z praw na dobrach własności przemysłowej oraz opartej na przepisach u.z.n.k. Kumulacja ochrony dóbr niematerialnych, w tym oznaczeń odróżniających, które mogą być chronione w różnych reżimach prawnych, w jednym

⁵²⁶ M. Kępiński, Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej, w: E. Nowińska, M. du Vall (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szewca, PIPWI UJ 2004, nr 88, s. 99; *tenże*, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 264; U. Promińska, Firma przedsiębiorcy a oznaczenia przedsiębiorstwa, w: A. Adamczak (red.), Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 152; J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, s. 62; *taż*, Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa - obrzeża prawa własności przemysłowej, PPH 4/2010, s. 19.

⁵²⁷ U. Promińska, Znak usługowy, s. 325; *taż*, Własność, s. 470; H. Fedorowicz, w: Prawo, s. 321; M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 674.

przedmiocie materialnym, np. w formie przedstawieniowej, jest zaś skutkiem niematerialnego charakteru tych dóbr⁵²⁸. Oznacza ona, że w jednym przedmiocie może zostać ucieleśnione więcej niż jedno dobro niematerialne. Przekłada się to na zapewnienie wielu reżimów ochrony oraz – bardzo często – różnych roszczeń przysługujących w razie naruszenia różnych dóbr niematerialnych objętych tym samym przedmiotem.

Ze względu na zakres tematyczny pracy trzeba ustalić, czy głosy, które pojawiają się w piśmiennictwie, a które zrównują znaki usługowe z oznaczeniami przedsiębiorstwa, zasługują na aprobatę. Należy bowiem pamiętać, że znaki są przedmiotem samodzielnej ochrony prawnej w reżimie praw podmiotowych bezwzględnych i wyłącznych. Ustawodawca nie decyduje się na tak silną ochronę w przypadku oznaczeń przedsiębiorstwa. Są one objęte jedynie pośrednią, refleksową ochroną na podstawie przepisów u.z.n.k., w szczególności zaś art. 5 tej ustawy. Jeżeli zatem znaki usługowe są każdorazowo oznaczeniami przedsiębiorstwa to ich pozycja prawna jest korzystniejsza niż innych symboli służących wyróżnieniu przedsiębiorstwa, które jako takie nie są samodzielnym przedmiotem ochrony prawnej. W takim przypadku można postawić pytanie, dlaczego ustawodawca wyróżnia konkretny typ oznaczenia przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie mu ochrony w reżimie praw podmiotowych bezwzględnych. Kierując się bowiem teorią racjonalnego ustawodawcy, należy przypuszczać, że towarzyszy mu określony zamiar. Rozważania w tym zakresie należy prowadzić z uwzględnieniem szerszej perspektywy, obejmującej prawo Unii Europejskiej. Polski ustawodawca, podejmując decyzję o przystąpieniu do Wspólnoty, zobowiązał się do dostosowania przepisów w zakresie ochrony znaków towarowych do prawa wiążącego państwa członkowskie.

Problem ten można rozwiązać w dwojaki sposób.

Po pierwsze, ustawodawca unijny, podążając za regulacjami międzynarodowymi, a za nim polski – popełnili błąd legislacyjny. Jeżeli znaki usługowe są jedynie typem oznaczenia przedsiębiorstwa i nie pełnią żadnej samodzielnej funkcji poza odróżnieniem przedsiębiorstwa, to powinny korzystać z takiej ochrony, jaką zapewniono tym oznaczeniom. Z przepisów konwencji paryskiej nie wynika minimalny standard ochrony, jaki należy

⁵²⁸ Interesujące stanowisko w przedmiocie przyczyn kumulacji praw własności intelektualnej zajmuje A. Tischner. Zdaniem powołanej autorki, zjawisko kumulacji jest skutkiem „hipertrofii i fragmentaryzacji systemu prawa własności intelektualnej, zapoczątkowanej jeszcze w XX w. Reżimy szczegółowe chroniące przedmioty własności intelektualnej namnażają się i rozwijają często w sposób niekontrolowany i nieskoordynowany, a granice między nimi ulegają zatarciu” – zob. *A. Tischner, Kumulatywna ochrona*, s. XI.

zapewnić nazwom handlowym, a zatem – również oznaczeniom przedsiębiorstwa⁵²⁹. Dopiero w porozumieniu TRIPS objęto pojęciem znaku towarowego również znaki służące do odróżniania usług. Akceptacja takiego stanowiska wymaga więc uznania, że błąd legislacyjny został popełniony z chwilą podjęcia decyzji o rozszerzeniu pojęcia znaku towarowego, zaś polski ustawodawca dostosował przepisy prawa krajowego do zobowiązań międzynarodowych.

Drugie stanowisko opiera się na tezie, że znaki usługowe są odrębnym od oznaczeń przedsiębiorstwa oznaczeniem odróżniającym. Dyferencjacja znaków usługowych i oznaczeń przedsiębiorstwa następuje na poziomie funkcji pełnionych przez oba typy oznaczeń odróżniających. Ze względu zaś na fakt, że znaki usługowe i towarowe służą wyróżnieniu produktów rynkowych oferowanych i świadczonych w obrocie, pozycja prawna znaków usługowych została ustanowiona na takim samym poziomie jak znaków towarowych. Należy zgodzić się z tym stanowiskiem. Wcześniej należy jednak wyjaśnić pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa oraz określić funkcje takiego oznaczenia - zgodnie z założeniem, że to odmienne funkcje stanowią *criterium divisionis* różnych oznaczeń odróżniających.

Oznaczenie przedsiębiorstwa nie jest zdefiniowane w tekście prawnym. Ustawodawca polski wykazuje się niekonsekwencją, używając różnych określeń, które identyfikują to samo oznaczenie. Zgodnie bowiem z art. 5 u.z.n.k. ochronie podlega interes przedsiębiorcy wyrażający się w zgodnym z prawem używaniu *oznaczenia przedsiębiorstwa*. Na tle przepisów u.z.n.k. dotyczących oznaczeń przedsiębiorstwa Ł. Żelechowski podkreśla niedookreśloność tego dobra. Ustawodawca bowiem używa pojęcia *oznaczenie* zamiennie: w formie czasownikowej - w celu określenia zachowania stanowiącego realizację deliktu nieuczciwej konkurencji - i w formie rzeczownikowej - wskazując oznaczenie odróżniające, które pośrednio korzysta z ochrony na podstawie przepisów ustawy⁵³⁰. W art. 55¹ k.c. określono zaś, że *oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części* jako składniki przedsiębiorstwa stanowią *nazwę przedsiębiorstwa*. Można zatem dywagować, czy pojęcia *oznaczenie przedsiębiorstwa* w przepisach u.z.n.k. i *nazwa przedsiębiorstwa* (oraz równoważne *oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo*) z k.c. oznaczają jedno i to samo dobro niematerialne. Przyjmuje się, że tak właśnie jest⁵³¹.

⁵²⁹ M. Kępiński, w: Konwencja, s. 266.

⁵³⁰ Ł. Żelechowski, Ochrona, s. 112-113.

⁵³¹ M. Kępiński, w: System Prawa Prywatnego, s. 149.

Ujęcie oznaczenia przedsiębiorstwa w prawie polskim ulegało z perspektywy historycznej pewnym przeobrażeniom. Nie wdając się w to zagadnienie szczegółowo, należy zauważyć, że pod rządami k.h. funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa pełniła firma. W myśl art. 26 §1 k.h., firma była nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo. To sformułowanie dawało podstawę do wnioskowania, że firma jako oznaczenie odróżniające pełniła w obrocie dwie funkcje – indywidualizowała podmiot prawa, jakim był kupiec rejestrowy, a ponadto identyfikowała przedsiębiorstwo, które ten kupiec prowadził. W późniejszym czasie doszło do odejścia od dualistycznej funkcji firmy⁵³² poprzez jurydyczne wyodrębnienie dwóch kategorii oznaczeń. Firma od 2003 r. jest regulowana w k.c. jako oznaczenie identyfikujące podmiot – przedsiębiorcę. Oznaczenia przedmiotu działalności gospodarczej, a zatem oznaczenia przedsiębiorstwa, zostały zaś objęte ochroną refleksową na podstawie przepisów u.z.n.k.⁵³³.

Obecnie przez pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa rozumie się każdy symbol służący wyróżnieniu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę w oparciu o zorganizowany przez niego kompleks składników majątkowych⁵³⁴. Takim symbolem może być w szczególności – podążając za treścią art. 5 u.z.n.k. - firma, nazwa, godło lub skrót literowy. Katalog form przedstawieniowych, które mogą stanowić oznaczenia przedsiębiorstwa, nie jest jednak ograniczony do tych wskazanych w przepisie. Oznaczeniem przedsiębiorstwa może być każdy symbol, który służy do wyróżnienia przedsiębiorstwa w obrocie. Art. 5 ustawy zapewnia ochronę przed ryzykiem wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Zachodzi ono wówczas, gdy przedsiębiorca obiera - jako własne - oznaczenie identyczne albo zbliżone do oznaczenia używanego wcześniej i zgodnie z prawem przez innego przedsiębiorcę. Uwzględnienie całokształtu przepisów u.z.n.k. pozwala na wywiedzenie funkcji pełnionej przez oznaczenie przedsiębiorstwa. Jest nią odróżnienie konkretnego przedsiębiorstwa prowadzonego przez określonego przedsiębiorcę od innych przedsiębiorstw funkcjonujących w obrocie, choćby należały one do tego samego podmiotu⁵³⁵.

⁵³² Teza o odejściu od dualistycznej funkcji firmy: indywidualizującej przedsiębiorcę i odróżniającej prowadzone przez niego przedsiębiorstwo jest podważana w piśmiennictwie; zob. *U. Promińska*, w: *M. Pyziak-Szafnicka* (red.), *Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz*, Warszawa 2009, s. 417; *J. Chlebny*, *Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa*, PPH 8/2010, s. 35; *Ł. Żelechowski*, *Ochrona*, s. 119 i n., zwłaszcza 128-131.

⁵³³ *M. Kępiński*, *Nazwa handlowa*, s. 98.

⁵³⁴ *U. Promińska*, *Firma*, s. 153.

⁵³⁵ *E. Nowińska, M. du Vall*, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2007, s. 77.

Przedmiotem (substratem) oznaczenia przedsiębiorstwa jest przedsiębiorstwo. To pojęcie przez swoją wieloznaczność budzi wątpliwości w piśmiennictwie⁵³⁶. Problematyka ta odbiega od zakresu prowadzonych rozważań. Wystarczające jest stwierdzenie, że w literaturze wyróżnia się cztery rozumienia tego pojęcia: podmiotowe, przedmiotowe, funkcjonalne oraz przedmiotowo-funkcjonalne⁵³⁷. Istotne na gruncie prowadzonych rozważań wydaje się być ujęcie przedmiotowo-funkcjonalne, które czerpie z doktryny francuskiej i amerykańskiej⁵³⁸. W świetle tych poglądów podstawowym składnikiem przedsiębiorstwa jest element niematerialny – klientela (*la clientele* w przypadku osób wykonujących wolne zawody; *l'achalandage* w przypadku pozostałych przedsiębiorców) będąca priorytetowym składnikiem *fonds de commerce* albo *goodwill*. W tym rozumieniu przedsiębiorstwo stanowi funkcjonalny organizm gospodarczy charakteryzujący się zdolnością do funkcjonowania w obrocie, którego istoty należy upatrywać w pierwiastku niematerialnym. To ujęcie najlepiej oddaje istotę przedsiębiorstwa na potrzeby dystynkcji między oznaczeniem przedsiębiorstwa a znakiem usługowym.

Powyższa uwaga w zasadzie przesądza o tym, że oznaczenia przedsiębiorstwa oraz znaki usługowe są odrębnymi dobrami niematerialnymi, należącymi do katalogu oznaczeń odróżniających. *Criterium divisionis* tych oznaczeń wyznacza – jak w przypadku wszystkich dóbr kwalifikowanych do tej kategorii – pełniona w obrocie funkcja.

Znaki usługowe realizują funkcję odróżniającą usługę ze względu na pochodzenie. Charakter usługi jako przedmiotu oznaczenia, który nie istnieje przed jego wyświadczeniem, powoduje, że związek między oznaczeniem służącym do wyróżnienia usługi a oznaczeniem przedsiębiorstwa jest dostrzegalny w obrocie. W praktyce często bowiem te dwie kategorie oznaczeń odróżniających są ucieleśnione w jednej formie przedstawieniowej. Nie stanowi to jednak zasady. Oznaczenia przedsiębiorstwa mają z kolei na celu wyróżnienie przedsiębiorstwa, względnie jego zorganizowanej części, w ujęciu przedmiotowo-funkcjonalnym. Funkcji oznaczenia przedsiębiorstwa należy upatrywać w odróżnieniu całego kompleksu składników materialnych i niematerialnych, ewentualnie zorganizowanej części takiego kompleksu. Przedmiot, jaki odróżnia oznaczenie przedsiębiorstwa, różni się od substratu znaku usługowego. W obrocie często działają przedsiębiorcy prowadzący

⁵³⁶ W. J. Katner, w: System Prawa Prywatnego. Tom 1, s. 1344.

⁵³⁷ *Ibidem*.

⁵³⁸ *Ibidem*, s. 1349 i n.

przedsiębiorstwo, w ramach którego świadczone są różne, czasami niepowiązane ze sobą usługi.

Powyższą tezę obrazuje przykład. Banki mogą korzystać z wielu oznaczeń usługowych w celu odróżnienia konkretnych usług, ale te oznaczenia nie będą stanowiły oznaczeń przedsiębiorstwa. Dotyczy to charakterystycznych nazw używanych dla określenia różnych „produktów bankowych”, które z perspektywy prawa znaków towarowych są usługami. Programy umowy o kredyt hipoteczny różnią się nazwami – w październiku 2024 r. w różnych bankach były oferowane produkty odróżniane oznaczeniami, takimi jak: *Jesień u siebie – Łatwy start*, *Kredyt mieszkaniowy – Priority 8000+*, *KH Mieszkanie na zawsze*, *Megahipoteka* i *Własny Kąt Hipoteczny*. Wszystkie te oznaczenia są znakami usługowymi – odróżniają bowiem w obrocie konkretne usługi oferowane i świadczone przez różnych przedsiębiorców. Jednocześnie żadne z przytoczonych oznaczeń nie jest oznaczeniem przedsiębiorstwa. Nie identyfikują one bowiem kompleksu składników materialnych i niematerialnych, a co za tym idzie – klientela, kierując się tymi oznaczeniami, nie odróżni przedsiębiorstw.

W konsekwencji należy przyjąć, że oznaczenia przedsiębiorstwa i znaki usługowe są różnymi typami oznaczeń odróżniających, które wykazują się pewnym podobieństwem. Jest to jednak nieuniknione z uwagi na substrat znaku usługowego – usługę. Silny związek z podmiotem świadczącym przekłada się na subtelną różnicę w funkcjach pełnionych przez te oznaczenia. Tym niemniej, tak od strony teoretycznej, jak i również praktycznej, można zauważyć różnice między tymi kategoriami.

Rozdział IV. Konkretna zdolność odróżniająca znaku usługowego

§ 1. Pojęcie konkretnej zdolności odróżniającej

Podstawowym kryterium, które musi spełnić każdy znak, jest posiadanie konkretnej zdolności odróżniającej. Oznaczenie ma nadawać się do odróżniania w obrocie przedmiotów - towarów lub usług - dla których zostało zgłoszone. Geneza zakazu rejestracji oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej jest zakotwiczona w konwencji paryskiej. Normy konwencyjne nie definiują samego pojęcia zdolności odróżniającej, ale określają przypadki jej braku. Taki sposób regulacji charakteryzuje również obecne ustawy w dziedzinie znaków. Normatywny charakter ma zatem brak zdolności odróżniającej. Ustawodawca prezentuje tym samym negatywne podejście do zbioru cech, które wskazują na zdatność do pełnienia funkcji znaku. Pozytywne wyjaśnienie pojęcia zdolności odróżniającej jest pozostawione nauce i orzecznictwu. Zdaniem R. Skubisza, zdolność odróżniająca to ogół cech oznaczenia pozwalających wyróżnić dany towar lub daną usługę na rynku wśród towarów lub usług tego samego rodzaju pochodzących z innych źródeł⁵³⁹. Powyższe wyjaśnienie jest powszechnie akceptowane i oddaje istotę zdolności odróżniającej.

Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań warto odnieść się do zmiany stanu prawnego, która nastąpiła 15.04.2016 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji p.w.p. z 11.09.2015 r. Wcześniej przepisy p.w.p. ustanawiały wymaganie, aby zgłoszony znak charakteryzował się dostatecznymi znamionami odróżniającymi. To kryterium było konkretyzowane przez trzy przeszkody rejestracyjne ujęte w ramach jednej jednostki redakcyjnej (dawny art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 p.w.p.). Każdy znak nieposiadający dostatecznych znamion odróżniających należał do co najmniej jednej kategorii znaków: niedystynktywnych, opisowych lub wolnych. Na skutek wspomnianej nowelizacji każda z tych kategorii stanowi odrębną przeszkodę rejestracji. Zmiana p.w.p. mogła mieć na celu dostosowanie do orzecznictwa TSUE. Zauważyć bowiem trzeba, że w swoich wyrokach Trybunał podkreśla niezależność i samodzielność każdej bezwzględnej przeszkody składającej się na konkretną zdolność odróżniającą. W piśmiennictwie dominuje pogląd, że przeszkody z art. 129¹ ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. stanowią podzbiory ogólnego przypadku braku zdolności odróżniającej⁵⁴⁰. Takie stanowisko przyjęto jako punkt wyjścia dla rozważanego zagadnienia.

⁵³⁹ R. Skubisz, *Prawo znaków*, s. 55.

⁵⁴⁰ U. Promińska, *Własność*, s. 418; Ł. Żelechowski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 129¹, Nb. 9; M. Witkowska, A. Michalak, w: *Prawo*, s. 383. Zdaniem A. Kur zbiór oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego jest systemowo nadrzędny wobec oznaczeń wyłącznie opisowych i wyłącznie wolnych, które

Należy przy tym zastrzec, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości wyraźnie różnicuje się interes publiczny, który stanowi podstawę wprowadzenia przeszkód bezwzględnych związanych ze zdolnością odróżniającą⁵⁴¹. Zdaniem Trybunału, zakaz rejestracji oznaczeń niedystynktywnych jest ustanowiony przez wzgląd na interes konsumentów – nabywców towarów i usług. Wyraża się on w konieczności zapewnienia, by oznaczenia zgłoszone do rejestracji były w stanie pełnić funkcję wskazywania pochodzenia towarów lub usług⁵⁴². Zakaz monopolizowania oznaczeń opisowych i wolnych jest z kolei uzasadniany potrzebą ochrony interesów przedsiębiorców⁵⁴³. Powinni oni mieć zagwarantowaną swobodę posługiwania się oznaczeniami, które wskazują cechy oferowanych przez nich usług lub też które są używane powszechnie w obrocie. Należy jednak wyrazić wątpliwość, czy stanowisko Trybunału dotyczące różnych ujęć interesu publicznego jest prawidłowe.

Podjęcie zakładające odrębność interesu publicznego wpływa na ustalenie, czy oznaczenie nadaje się do rejestracji⁵⁴⁴. Podkreśla się, że nie można argumentować odmowy udzielenia prawa na znak niedystynktywny tym, że na skutek jego rejestracji doszłoby do nieuzasadnionego ograniczenia swobody w wyborze oznaczeń przez innych przedsiębiorców⁵⁴⁵. Trybunał akcentuje to stanowisko w wielu orzeczeniach wydanych w trybie skarg od decyzji EUIPO, w tym w sprawie znaku przestrzennego przedstawiającego torebkę na napoje owocowe. W uzasadnieniu można przeczytać, że „kryterium, na podstawie którego nie podlegają rejestracji znaki towarowe, które w obrocie handlowym mogą służyć dla celów prezentacji danych towarów lub usług, ma znaczenie w świetle art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, lecz nie stanowi kryterium służącego do interpretacji art. 7 ust. 1 pkt b)”⁵⁴⁶. Rygorystyczne stanowisko Trybunału zostało złagodzone w sprawie *Libertel*.

stanowią podkategorie oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego – zob. *A. Kur*, *European Trade Mark*, s. 110. Odmienne zob. *W. Gierszewski*, *Przeszkoda opisowości w praktyce udzielania prawa na znaki towarowe*, Warszawa 2022, s. 32, zdaniem którego normatywne ujęcie przeszkód udzielenia prawa przed 15.04.2016 r. nie może stanowić podstawy do wnioskowania o stosunku podrzędności i nadrzędności określonych przeszkód rejestracyjnych.

⁵⁴¹ Problem ten sygnalizują m.in. *K. Szczepanowska-Kozłowska*, w: *System Prawa Prywatnego*, s. 656 oraz *L. Żelechowski*, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 129¹, Nb. 8, 13. W orzecznictwie zob. wyr. NSA z 5.04.2006 r., II GSK 16/06, LEX nr 202413; wyr. ETS z 16.09.2004 r., C-329/02 P, *SAT.1 v. OHIM*, ECLI:EU:C:2004:532, pkt 25.

⁵⁴² wyr. ETS z 08.04.2003 r., spr. poł. C-53/01 do C-55/01, *Linde i in.*, ECLI:EU:C:2003:206, pkt 40.

⁵⁴³ wyr. ETS z 04.05.1999 r., spr. poł. C-108/97 i C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, ECLI:EU:C:1999:230, pkt 25.

⁵⁴⁴ *A. Kur*, *European Trade Mark*, s. 111.

⁵⁴⁵ *Ibidem*.

⁵⁴⁶ wyr. ETS z 12.01.2006 r., C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke v OHIM*, ECLI:EU:C:2006:20, pkt 63.

Problem dotyczył dystynktywności nieograniczonego przestrzennie koloru (koloru *per se*). Trybunał uznał, że ocena charakteru odróżniającego takiego oznaczenia powinna uwzględniać interes innych przedsiębiorców. W wyroku zastrzeżono, że wzięcie pod uwagę tego interesu jest podyktowane koniecznością zagwarantowania dostępności kolorów, których paleta jest ograniczona, dla oznaczania towarów i usług⁵⁴⁷.

Wydaje się, że całościowe ujęcie interesu publicznego powinno być aplikowane w odniesieniu do każdej przeszkody składającej się na konkretną zdolność odróżniającą⁵⁴⁸. Stanowisko Trybunału nie ma bowiem solidnych fundamentów. Warto podkreślić, że w żadnym wyroku nie da się odnaleźć uzasadnienia takiej metodologii oceny przeszkód rejestracyjnych. W literaturze wskazuje się, że ta praktyka jest sztuczna i rodzi problemy dla organów rejestracyjnych. Dotyczy to zwłaszcza oceny zdolności odróżniającej znaków nietradycyjnych. Z reguły nie spełniają one cech pozwalających na ich kwalifikację jako znaki opisowe lub wolne. Pomimo tego, niektóre znaki nietradycyjne nie powinny podlegać monopolizacji z uwagi na potrzebę zachowania ich w domenie publicznej⁵⁴⁹. Argument ten nie może jednak być zastosowany w tych przypadkach, w których podstawę odmowy stanowi niedystynktywność oznaczenia. Wydaje się zatem, że tylko zintegrowane podejście, które uwzględnia interesy odbiorców i przedsiębiorców, odpowiada potrzebom obrotu. Analiza krajowej literatury i orzecznictwa skłania do refleksji, że ocena tych przeszkód ma charakter całościowy, a zatem uwzględnia tak interes przedsiębiorców, jak i konsumentów⁵⁵⁰.

Znak usługowy nie powinien zostać zarejestrowany, jeżeli nie nadaje się do odróżniania w obrocie usług, dla których został zgłoszony (art. 129¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p.); jeżeli składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju usługi, jej pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.); oraz jeżeli składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p.). Na podstawie powyższego wyliczenia należy stwierdzić, że grupa oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej stanowi niejednorodną kategorię. Warto jednak mieć na uwadze, że zakres tych przeszkód

⁵⁴⁷ wyr. ETS z 06.05.2003 r., C-104/01, *Libertel*, ECLI:EU:C:2003:244, pkt 54-55.

⁵⁴⁸ *A. Kur*, European Trade Mark, s. 112 i n.

⁵⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁵⁰ wyr. WSA w Warszawie z 27.01.2010 r., VI SA/Wa 1969/09, Legalis nr 220317; *U. Promińska*, Własność, s. 419-420; *W. Gierszewski*, Przeszkoda, s. 31.

nie ma charakteru rozłącznego⁵⁵¹. W związku z tym można sformułować pewne wytyczne. Oznaczenie opisowe oraz zwyczajowe powinno być – przez sam ten fakt - kwalifikowane również jako niedystynktywne⁵⁵². Możliwa jest natomiast sytuacja, w której oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego z innych przyczyn niż opisowość⁵⁵³. Dotyczy to, jak już wskazano, głównie oznaczeń nietradycyjnych.

§ 2. Znaki usługowe niedystynktywne

Pierwsza przeszkoda obejmuje oznaczenia niedystynktywne. Są to znaki, które nie nadają się do pełnienia funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie⁵⁵⁴. Oznaczenie niedystynktywne jest strukturalnie (wewnętrznie) niezdolne do wskazywania informacji o pochodzeniu usług, dla których zostało zgłoszone. Zgodnie z wyjaśnieniem zaproponowanym przez Trybunał, „odróżniający charakter znaku (...) oznacza, że ten znak pozwala rozpoznać, iż towar, dla którego zgłasza się ten znak, pochodzi z jednego określonego przedsiębiorstwa, a zatem odróżnić go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw i tym samym spełnić podstawową funkcję znaku towarowego”⁵⁵⁵. W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych również utrwalony jest pogląd, że znakami niedystynktywnymi są znaki niezdadne do identyfikacji towaru lub usługi, a tym samym – do wskazywania na ich pochodzenie⁵⁵⁶.

Dystynktywność oznaczenia stanowi tę jego właściwość, która umożliwia odbiorcom świadome powtórzenie zakupu usługi lub przeciwnie – jego uniknięcie⁵⁵⁷. Nie oznacza to, że znak jest dystynktywny tylko wówczas, gdy jedyną przekazywaną informacją jest ta o komercyjnym pochodzeniu towarów lub usług. Znak może być nośnikiem wielu informacji. Istotne jest, by był w stanie komunikować odbiorcom pochodzenie oznaczanych produktów rynkowych – niezależnie od tego, czy towarzyszą temu jakiegokolwiek inne

⁵⁵¹ wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, ECLI:EU:C:2004:86, pkt 67-69.

⁵⁵² UPRP odmówił rejestracji znaku słownego *EMERYTURA BEZ OBAW* dla usług finansowych, wskazując że nie jest on dystynktywny, „bowiem jest oznaczeniem wyłącznie opisowym, wskazującym na rodzaj towaru (usługi)”, zob. dec. UPRP z 12.02.2014 r., Z-406570.

⁵⁵³ C-363/99, pkt 79; *A. Kur*, *European Trade Mark*, s. 110.

⁵⁵⁴ *W. Włodarczyk*, *Zdolność*, s. 71.

⁵⁵⁵ wyr. ETS z 21.10.2004 r., C-64/02 P, *OHIM v Erpo Möbelwerk*, ECLI:EU:C:2004:645, pkt 42.

⁵⁵⁶ wyr. WSA w Warszawie z 14.11.2006 r., VI SA/Wa 1705/06, LEX nr 299601.

⁵⁵⁷ wyr. SPI z 12.03.2008 r., T-341/06, *Compagnie générale de diététique v OHMI (GARUM)*, ECLI:EU:T:2008:70, pkt 29-30.

komunikaty⁵⁵⁸. Dystynktywność oznaczenia jest bowiem cechą immanentnie związaną z podstawową funkcją znaku.

W świetle poglądu J. Mordwiłko-Osajdy wyrażonego gruncie regulacji sprzed nowelizacji z 11.09.2015 r. niedystynktywność znaku jest przeszkodą, która ma bardzo ogólną naturę. Z tego względu może być traktowana jako kłapa bezpieczeństwa, gdy oznaczenie „nie mieści się w dyspozycji żadnej innej normy”⁵⁵⁹ składającej się na brak konkretnej zdolności odróżniającej. Przytoczone stanowisko może sugerować, że w pierwszej kolejności należy badać pozostałe przeszkody rejestracyjne – opisowość i zwyczajowość. Dopiero w razie stwierdzenia, że znak nie jest dotknięty żadną wadą, należy rozważyć, czy znak jest w ogóle dystynktywny.

Przedstawiony pogląd może budzić wątpliwości. Oznaczenie, które nie jest w stanie realizować funkcji znaku, wcale nie musi być opisowe bądź wolne. Występują w obrocie takie znaki, które już na pierwszy rzut oka nie są w stanie wskazywać na pochodzenie towaru lub usługi. W ich przypadku stwierdzenie opisowego lub wolnego charakteru może być nawet niemożliwe, ponieważ po prostu nie posiadają one takiej zawartości treściowej, która umożliwiałaby pełnienie funkcji wskazywania na pochodzenie. Dotyczy to na przykład prostych form graficznych lub przestrzennych. Stwierdzenie braku zdolności do bycia identyfikatorem pochodzenia towaru lub usługi wyłącza potrzebę – i zasadność – badania dalszych przeszkód rejestracyjnych. Z drugiej strony, jednym z klasycznych przykładów oznaczeń niedystynktywnych są oznaczenia opisowe. Ustalenie wyłącznie opisowego charakteru oznaczenia uzasadnia również ustalenie niedystynktywności. Brak odróżniającego charakteru może zatem – ale nie musi – wyrażać się w informacyjnym charakterze znaku. Należy przy tym pamiętać, że badanie każdej z przeszkody powinno być przeprowadzane niezależnie i samodzielnie.

Ponadto, wydaje się, że w przypadku oznaczeń usługowych przeszkoda niedystynktywności odgrywa istotniejszą rolę niż w odniesieniu do znaków towarowych. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ujęcie usługi jako zachowania powoduje, że są one znacznie bardziej podatne na bycie substratem dla nietradycyjnych postaci znaków - takich jak znaki dźwiękowe, kolory *per se*, slogany lub *trade dress*⁵⁶⁰. W przypadku usług brak jest

⁵⁵⁸ A. Kur, *European Trade Mark*, s. 107.

⁵⁵⁹ J. Mordwiłko-Osajda, *Znak*, s. 161, 168; zob. także I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, PPH 12/2001, s. 8.

⁵⁶⁰ M. J. Elsmore, *Intangible assets*, s. 582; M.-A. Perot-Morel, *Les marques*, s. 616-617.

bowiem co do zasady przedmiotu, na który można nałożyć typowe oznaczenia: słowne, słowno-graficzne lub graficzne. Usługi są bardziej podatne do przyjmowania nietradycyjnych form ze względu na brak jakichkolwiek ograniczeń wynikających choćby z kształtu. Trudność w stwierdzeniu opisowości i zwyczajowości nietradycyjnych typów oznaczeń aktualizuje z kolei konieczność dokładnego zbadania znaku pod kątem dystynktywności. Po drugie, w orzecznictwie przyjęto pogląd, zgodnie z którym znaki usługowe nie podlegają tzw. przeszkodzie funkcjonalnej. W pewnych stanach faktycznych oznaczenia usługowe odwołują się jednak do przedmiotów, stanowiących narzędzia świadczenia usług albo wręcz do otoczenia, w jakim usługi są świadczone. Ponadto, należy mieć na uwadze, że działalność rzemieślnicza stanowi według klasyfikacji nicejskiej usługę. Jej rezultat jest zawsze zmaterializowany w danym przedmiocie. Może się więc okazać, że zgłaszający zgłosi znak przestrzenny, który podlegałby odmowie ze względu na przeszkodę funkcjonalną. Z uwagi jednak na fakt, że zgłoszenie dotyczy usług, a nie towarów, taka kwalifikacja jest niemożliwa. W tych przypadkach należy rozważyć odmowę udzielenia prawa z uwagi na niedystynktywny charakter oznaczenia.

Przechodząc do pojęcia dystynktywności znaku jako właściwości ustalonej w odniesieniu do usług, należy podkreślić jej relatywny charakter. Należy zatem wyraźnie oddzielić zdolność odróżniającą i zdolność odróżniania. Ta druga jest cechą oznaczenia, która umożliwia w ogóle, abstrakcyjnie pełnienie funkcji znaku. Jest oceniana w oderwaniu od jakichkolwiek usług. Oznaczenie, które posiada zdolność odróżniania, może być pozbawione dystynktywnego charakteru dla konkretnych usług. Wydaje się, że dystynkcyjność między tymi dwiema kategoriami w praktyce jest niedostatecznie wyraźna. Często bowiem odmawia się rejestracji oznaczeń banalnych ze względu na brak dystynktywnego charakteru. Przyjmuje się tym samym, że takie oznaczenia są zdolne w ogóle (abstrakcyjnie) do pełnienia funkcji znaku. Uzasadnienie odmowy jest w takich przypadkach bardzo ogólne i odnosi się wyłącznie do postaci znaku. Nie jest więc przedmiotem rozważań zdolność odróżniająca wobec konkretnych towarów lub usług. Takie stanowisko może służyć zaakcentowaniu, że nie ma form przedstawieniowych *a priori* wyłączonych spod ochrony. Ponadto, stwierdzenie przeszkody bezwzględnej wyrażającej się w braku dystynktywności umożliwia zgłaszającemu podniesienie okoliczności, że znak nabrał charakteru odróżniającego na skutek jego używania w obrocie. Nie jest to możliwe w przypadku braku zdolności odróżniania. Problem ten ilustruje wyrok Sądu w sprawie znaku graficznego przedstawiającego przerwany po prawej stronie okrąg w czarnym kolorze, który został zgłoszony dla różnych

towarów oraz usług w EUIPO⁵⁶¹. W orzeczeniu wyjaśniono, że znak jest niedystynktywny, ponieważ nie zawiera jakiegokolwiek elementu, który umożliwia zapamiętanie go. Zdaniem Sądu, prostota (banalność) znaku powoduje, iż nie jest on zdolny do pełnienia funkcji znaku. Stan ten może ulec zmianie na skutek nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej.

Można sformułować postulat, by organy rejestrujące w większym stopniu dokonywały oceny dystynktywności oznaczenia w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Fakt, że banalne oznaczenia z reguły nie są odróżniające względem wielu, jeśli nie wszystkich towarów lub usług, nie zwalnia bowiem z obowiązku wykazania niedystynktywności dla konkretnych towarów lub usług.

Ocena dystynktywności wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności związanych z potencjalnym używaniem oznaczenia w obrocie⁵⁶², w tym przewidywanych reakcji konsumenckich. Badanie to ma charakter normatywny, hipotetyczny i jest dokonywane *a priori*. Nie powinno zatem uwzględniać faktów empirycznych⁵⁶³. Ocenę należy przeprowadzać z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców usług⁵⁶⁴. Zastosowanie znajduje model przeciętnego konsumenta, a zatem osoby dobrze poinformowanej, należycie uważnej i ostrożnej⁵⁶⁵. Jeżeli z perspektywy modelowego odbiorcy oznaczenie nie stanowi wskazówki co do pochodzenia usługi, należy odmówić jego rejestracji⁵⁶⁶. Poziom percepcji prezentowany przez właściwy krąg odbiorców ma zasadniczy wpływ na ustalenie w przedmiocie dystynktywności znaku. Stopień uwagi może bowiem różnić się w zależności od formy oznaczenia⁵⁶⁷.

Przyjmuje się, że oznaczenie jest dystynktywne już wówczas, gdy charakteryzuje się minimalnymi znamionami odróżniającymi⁵⁶⁸. Znak nie musi wyrażać kreatywności bądź wyobraźni językowej lub artystycznej. Przykładowo, oznaczenie *SAT.2* jest odróżniające

⁵⁶¹ wyr. Sądu z 19.06.2024 r., T-304/23, *Coinbase v EUIPO (Représentation d'un cercle interrompu)*, ECLI:EU:T:2024:401, pkt 20 i 28.

⁵⁶² K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 656.

⁵⁶³ M. C. Maier, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitzer (red.), *EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary*, München 2023, s. 45.

⁵⁶⁴ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 163; Ł. Żelechowski, Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09, *Glosa* 1/2011, s. 71.

⁵⁶⁵ wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-218/01, *Henkel*, ECLI:EU:C:2004:88, pkt 50.

⁵⁶⁶ U. Promińska, *Prawa*, s. 406.

⁵⁶⁷ Ł. Żelechowski, *Komentarze Prawa*, kom. do art. 129¹, Nb. 20.

⁵⁶⁸ A. Kur, *European Trade Mark*, s. 107.

dla usług satelitarnego przekazu dźwięku i obrazu, chociaż jest ono dość proste⁵⁶⁹. W tym zakresie istotna jest także dyrektywa oceny, zgodnie z którą badaniu podlega oznaczenie jako całość. Nawet jeśli poszczególne elementy znaku mają charakter nieodróżniający, to nie można ogólnie założyć, że ich kombinacja również jest niedystynktywna⁵⁷⁰. Może się okazać, że złożone oznaczenie będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako zdolne do realizowania funkcji znaku.

W orzecznictwie wyraźnie podkreśla się konieczność stosowania jednolitych kryteriów oceny zdolności odróżniającej dla wszystkich form przedstawieniowych znaków⁵⁷¹. Przyjęcie percepcji odbiorców jako decydującej o dystynktywności umożliwia jednak pewne różnicowanie wymagań stawianych oznaczeniom innym niż słowne i graficzne. Konsumenci nie są bowiem przyzwyczajeni do traktowania nietypowych znaków jako symboli wskazujących na pochodzenie towarów lub usług⁵⁷². Jedynie, gdy dana forma różni się od innych występujących w obrocie, odbiorcy mogą ją postrzegać jako wskazówkę pochodzenia.

Wypada wskazać trzy kwestie związane z dystynktywnością znaków usługowych, które nie charakteryzują bądź charakteryzują w mniejszym stopniu oznaczenia towarów. Wszystkie z nich dotyczą okoliczności, co do których pojawiają się wątpliwości, czy należy je brać pod uwagę przy ocenie zdolności odróżniającej znaków usługowych. Dotyczą one postaci oznaczenia, typowego sposobu używania znaku oraz terytorialnego zakresu oddziaływania na dystynktywność. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że są takie postaci oznaczeń (formy przedstawieniowe), które ze względów faktycznych są częściej wykorzystywane do odróżniania usług. Dotyczy to w szczególności *trade dress*, a zatem przedstawienia zagospodarowania powierzchni sprzedażowej. Oznaczenia je przedstawiające służą zwykle wskazywaniu pochodzenia usług handlowych bądź innego rodzaju usług świadczonych w lokalach. Często tego rodzaju oznaczenia są elementem pakietu franchisingowego. Ocena zdolności odróżniającej *trade dress* następuje według kryteriów analogicznych do oceny przeszkody funkcjonalnej znaków przestrzennych. Ponadto, wydaje się, że innymi postaciami oznaczeń, które mogą niejako przełamywać niematerialność usługi jako zachowania, są znaki ruchome i multimedialne. Znaki ruchome składają się z określonego ruchu, ze zmiany ustawienia elementów znaku

⁵⁶⁹ wyr. ETS z 16.09.2004 r., C-329/02 P, *SAT.1 przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2004:532, pkt 41.

⁵⁷⁰ wyr. SPI z 12.01.2000 r., T-19/99, *DKV przeciwko OHMI (COMPANYLINE)*, ECLI:EU:T:2000:4, pkt 26.

⁵⁷¹ W odniesieniu do znaków przestrzennych zob. spr. pol. od C-53/01 do 55/01, pkt 48; C-421/13, pkt 24.

⁵⁷² wyr. Sądu z 12.12.2019 r., C-783/18 P, *EUIPO przeciwko Wajos*, ECLI:EU:C:2019:1073, pkt 24; *A. Kur*, *European Trade Mark*, s. 117.

albo obejmują taki ruch lub taką zmianę ustawienia⁵⁷³. Znakiem ruchomym może być m.in. wideo, przedstawiające określone zachowanie, w tym charakterystyczny gest. W praktyce ta kategoria oznaczeń może obejmować przedstawienie świadczenia usługi lub elementu składającego się na świadczenie usługi. W drugiej kolejności wypada zwrócić uwagę na fakt, że usługa nie może być nośnikiem oznaczenia. Znak jest - co do zasady - umieszczany na przedmiotach związanych ze świadczeniem usług. Wypada zatem rozważyć, czy w ramach oceny dystynktywności należy uwzględniać typowy sposób używania znaku usługowego. Pojawia się wątpliwość, czy właściwy krąg odbiorców dostrzega tę okoliczność w toku oceny dystynktywności oznaczenia. Wreszcie, należy podkreślić, że w wielu przypadkach zakres świadczenia usług odróżnianych znakiem może być ograniczony do niewielkiego obszaru. Pojawia się zatem pytanie: czy dystynktywność znaku należy oceniać w odniesieniu do terytorium, na którym znak jest używany, czy też ocena powinna być skierowana na obszar całego kraju⁵⁷⁴?

I. Postać oznaczenia

Ocena dystynktywności znaku usługowego powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem postaci (formy przedstawieniowej) zgłoszonego oznaczenia. Kryteria oceny zdolności odróżniającej są jednolite dla wszystkich możliwych postaci znaków. Ta zasada jest utrwalona w orzecznictwie sądów unijnych i wyraża myśl, zgodnie z którą nie powinno się dyskryminować oznaczeń nietradycyjnych względem konwencjonalnych form przedstawieniowych. Nie można wobec tego stosować bardziej surowych wymagań rejestracyjnych w zakresie zdolności odróżniającej nietypowych znaków.

Należy jednak mieć na uwadze, że ocena dystynktywności jest dokonywana z perspektywy przeciętnego odbiorcy. Jego poziom uwagi jest różny w zależności od typu znaku. Ta okoliczność wpływa na wymagania stawiane oznaczeniom niekonwencjonalnym, zwłaszcza zaś znakom przestrzennym. Z orzecznictwa wypracowanego w sprawach dotyczących dystynktywności takich oznaczeń sformułowano szczególne kryteria oceny zdolności odróżniającej, a raczej: szczególny sposób oceny dystynktywności, uwzględniający percepcję odbiorców. Przyjmuje się bowiem, że takie postaci przedstawieniowe mogą pełnić

⁵⁷³ *Ł. Żelechowski*, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 49.

⁵⁷⁴ *F. Traub*, Die Eintragungsfähigkeit von Etablissementsbezeichnungen als Dienstleistungsmarke, GRUR 1993, s. 329; *K. Landolt*, Die Dienstleistungsmarke, s. 64; *R. Schreiner*, Die Dienstleistungsmarke, s. 190.

funkcję odróżniającą jedynie wówczas, gdy w wyraźny sposób odbiegają od norm i zwyczajów obowiązujących w danym sektorze⁵⁷⁵. Jedynie wówczas odbiorcy są w stanie postrzegać je jako wskazówkę pochodzenia towarów. Spełnienie takich wymagań nie jest oczekiwane od znaków tradycyjnych. Ten problem można rozpatrzeć z perspektywy trzech postaci znaków – *trade dress* oraz znaków multimedialnych i ruchomych.

Nazwa *trade dress* ma amerykański rodowód i odnosi się do całościowego wizerunku towaru lub usługi. Obejmuje na przykład kształt produktu lub opakowania, ale też jego kolorystykę lub elementy graficzne. W przypadku usług oznacza najczęściej wygląd miejsca, w którym są one świadczone. Może to być na przykład wystrój sklepu, wnętrze restauracji lub elewacja stadionu. Jest to zatem obszerne pojęcie. W jednej z opinii rzecznik generalny M. Szpunar określił *trade dress* jako materialne odzwierciedlenie okoliczności, w jakich usługi są świadczone⁵⁷⁶. Problem zdolności rejestracyjnej oznaczeń przedstawiających zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej nie jest nowy w Europie⁵⁷⁷. Ochroną tak rozumianej identyfikacji wizualnej są zainteresowani przede wszystkim organizatorzy sieci franczyzowej⁵⁷⁸. Z reguły bowiem elementem pakietu franczyzowego jest uprawnienie (i zarazem obowiązek) do posługiwania się określoną identyfikacją wizualną przez uczestników sieci.

Z problemem zdolności odróżniającej oznaczenia przedstawiającego wizualizację lokalu zmierzył się urząd wspólnotowy w 2004 r. w sprawie *Smart-Turm I*. Przedmiotem zgłoszenia było zdjęcie szklanego budynku na białym tle. Znak miał odróżniać wiele towarów i usług. Urząd odmówił jego rejestracji z uwagi na niedystynktywność. Decyzję podtrzymała Izba Odwoławcza⁵⁷⁹. W uzasadnieniu powołano się na okoliczność, że zainteresowane kręgi branżowe nie postrzegają wyglądu budynku jako wskazówki pochodzenia wówczas, gdy na przykład koncentrują się na estetycznych lub funkcjonalnych

⁵⁷⁵ wyr. ETS z 07.10.2004 r., C-136/02 P, *Mag Instrument v OHIM*, ECLI:EU:C:2004:592, pkt 31.

⁵⁷⁶ Opinia rz.g. M. Szpunara, C-205/13, *Hauck*, ECLI:EU:C:2014:322, pkt 107.

⁵⁷⁷ Już M.-A. Perot-Morel wskazuje, że usługa może *zmaterializować się* w charakterystycznym wyglądzie lokalu, w którym jest świadczona i ten wygląd powinien podlegać ocenie pod kątem posiadania znamion odróżniających. Autorka podaje przykład rejestracji znaku przedstawiającego słomianą chatę dla usług gastronomicznych, który został jednak unieważniony przez *Tribunal de grande instance de Besançon* 23.04.1968 r., zob. *M.-A. Perot-Morel*, *Les marques*, s. 615.

⁵⁷⁸ *Ibidem*.

⁵⁷⁹ dec. 4. Izby Odwoławczej OHIM z 07.07.2004 r., R 1/2003-4.

aspektach znaku. Sam fakt, że niektóre elementy różnią się od standardowych kształtów, nie wpływa na zmianę tego stanowiska, jeżeli nie są one dostrzegane przez odbiorców⁵⁸⁰.

W decyzji urzędu wspólnotowego zaakcentowano zatem dwie okoliczności. Po pierwsze, ocena dystynktywności jest przeprowadzana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców. Ich percepcja jest decydująca dla uznania, że znak nadaje się do pełnienia funkcji odróżniającej. Po drugie, OHIM wskazał na standardowe kształty stosowane w branży jako czynnik skłaniający do przyjęcia tezy o braku dystynktywnego charakteru. Powiązano zatem – tak jak w sprawach dotyczących znaków przestrzennych – zdolność odróżniającą z pewną oryginalnością względem stanu funkcjonującego w branży. Muszą to być na tyle charakterystyczne elementy, że zauważy je właściwy krąg odbiorców i jako całości przypisze oznaczeniu funkcję wskazywania pochodzenia towarów lub usług.

Konkretyzacja stanowiska w zakresie oceny dystynktywności znaków przedstawiających zagospodarowanie przestrzeni miała miejsce w wyroku prejudycjalnym w sprawie *Apple*⁵⁸¹. Trybunał uznał, że oznaczenia tego rodzaju charakteryzuje zdolność odróżniania. Należy natomiast stwierdzić posiadanie charakteru odróżniającego między innymi wówczas, „gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze gospodarki”⁵⁸². W wyroku przyjęto, że ta okoliczność – konieczna do udzielenia prawa na znaki przestrzenne – jest jednym z wielu czynników oceny. Może się zatem okazać, że w konkretnym przypadku dystynktywność znaku będzie wynikała z innych cech.

Stanowisko wyrażone w wyroku C-421/13 jest stosowane w praktyce EUIPO. Należy zwrócić uwagę na dwie sprawy dotyczące oznaczeń przedstawiających wnętrze drogerii i salonu kosmetycznego⁵⁸³ oraz stadionu piłkarskiego⁵⁸⁴. Przedmiotem pierwszej z nich była wizualizacja drogerii i salonu kosmetycznego z okrągłymi lampami sufitowymi oraz bocznymi wyświetlaczami. Urząd odmówił rejestracji, a Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wyjaśniono, że zarówno kształty poszczególnych elementów (dominujące kształty prostokątne), jak i ich kolorystyka (połączenie szarości, bieli, lili oraz czerni), są typowe w branży. Właściwy krąg odbiorców, który składa się z wielu młodych kobiet, połączy kolor

⁵⁸⁰ *Ibidem*, pkt 18.

⁵⁸¹ C-421/13, pkt 20.

⁵⁸² *Ibidem*.

⁵⁸³ dec. 1. Izby Odwoławczej EUIPO z 29.03.2016 r., R 1135/2015-1.

⁵⁸⁴ dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 18.12.2018 r., R 1730/2018-4.

lilii z młodością i kobiecością i z tego względu nie przypisze mu zdolności odróżniającej⁵⁸⁵. W decyzji odwołano się do wyroku *Apple*. Stwierdzono mianowicie, że „żadna z wyróżnionych cech kształtu, linii i koloru nie odbiega, samodzielnie lub w połączeniu, znacząco od zwyczajów i standardów sektora detalicznej sprzedaży kosmetyków”⁵⁸⁶. Urząd odmówił także rejestracji znaku przedstawiającego stadion piłkarski zgłoszonego m.in. dla usług sportowych. W decyzji Izby Odwoławczej EUIPO przyjęto, że przeciętny konsument postrzega znak jako typowe miejsce świadczenia zgłoszonych usług. Jest tak, ponieważ oznaczenie nie odbiega od powszechnie stosowanych kształtów w branży, a jedynie stanowi ich wariację⁵⁸⁷.

Należy zwrócić uwagę, że stanowisko Trybunału w zakresie oceny znaków przedstawiających zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej opiera się na przyznaniu, że mogą one posiadać pierwotną konkretną zdolność odróżniającą. To istotne założenie, które odbiega od praktyki USPTO⁵⁸⁸. Dystynktywność tego rodzaju znaków należy założyć wówczas, gdy w sposób znaczący odbiegają one od standardów branżowych. Ocena zdolności odróżniającej *trade dress* ma zatem bardziej empiryczny charakter. Jest to uzasadnione percepcją odbiorców, którzy nie zwykli postrzegać materialnego odwzorowania otoczenia, w jakim usługi są świadczone, jako wskazania ich pochodzenia. Z głosów wyrażonych w nauce wybrzmiewa jednak problem, który wiąże się z ustaleniem pożądanego przez Trybunał standardu⁵⁸⁹. Dotyczy to zwłaszcza usług handlowych, które stanowią zróżnicowaną grupę. Należy rozważyć, czy dla ustalenia dystynktywności oznaczenia istotne są takie okoliczności jak wielkość placówki handlowej, jej lokalizacja i oferowany asortyment. Jeżeli tak – to jaki powinien być punkt odniesienia, skoro w wyroku w sprawie *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG* Trybunał nie sformułował wymagań, aby konkretyzować usługi handlowe przez wskazanie formy, w jakiej są świadczone usługi, na przykład przez użycie określeń takich jak *usługi handlowe świadczone w galeriach handlowych*⁵⁹⁰.

⁵⁸⁵ R 1135/2015-1, pkt 28.

⁵⁸⁶ *Ibidem*, pkt 29.

⁵⁸⁷ R 1730/2018-4, pkt 4, 17.

⁵⁸⁸ Zgłoszenie znaku Apple w niemieckim urzędzie patentowym zostało dokonane w trybie protokołu madryckiego. Urzędem pochodzenia był USPTO. Urząd amerykański uznał oznaczenie za pozbawione konkretnej zdolności odróżniającej. Rejestracja nastąpiła na skutek wykazania nabycia przez znak zdolności o charakterze wtórnym. W przeciwieństwie zatem do restrykcyjnej oceny zastosowanej przez organ amerykański (i, co również istotne, charakterystycznej dla USPTO także w zakresie rejestracji znaków przestrzennych), Trybunał przyjął, że *trade dress* może posiadać pierwotną zdolność odróżniającą.

⁵⁸⁹ M. Grabrucker, M. Schmidt-Kessen, Neues, s. 872.

⁵⁹⁰ C-418/02, pkt 52.

Pojawia się zatem wątpliwość, czy odwołanie do standardów *branżowych* powinno być rozumiane wąsko czy szeroko. Czy przedstawienie powierzchni sprzedażowej sklepów elektronicznych powinno być porównywane do istniejących wzorów w branży elektronicznej czy też w ogóle w odniesieniu do sklepów? Czy punktem wyjścia dla ustalenia standardów stanowią praktyki stosowane przez przedsiębiorców mających dominujący udział w rynku? Czy w procesie oceny należy uwzględniać elementy takie jak szyldy, logotypy i innego rodzaju oznaczenia stosowane w placówkach handlowych? Te pytania pozostają do tej pory otwarte.

Zaznacza się także inna wątpliwość. Skoro bowiem rezultat badania dystynktywności zależy między innymi od standardów stosowanych w branży, to czy na zgłaszającym spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie? Należy przypomnieć, że ustalenie pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczenia ma charakter normatywny i hipotetyczny. Analiza ma zatem uwzględniać przewidywane reakcje konsumentów. Sąd unijny przyjmuje, że oznaczenia typu *trade dress* mogą być inherentnie dystynktywne. Jeżeli tak jest, to organ rejestrujący powinien być władny samodzielnie przeprowadzić analizę znaku i w jej rezultacie orzec o posiadaniu bądź nie dystynktywności. Wypada jednak zwrócić uwagę na fakt, że identyfikacja wizualna lokalu usługowego może być postrzegana przez właściwy krąg odbiorców jako okoliczność wpływająca na jakość usługi, ale nie jako typowa forma przekazania informacji o jej pochodzeniu.

Zasygnalizowane uwagi pozwalają na wniosek, że odwołanie do *znaczących odstępstw* od standardów stosowanych w branży stanowi pewną dyrektywę skierowaną do organów rejestrujących. Mają one zająć określone stanowisko w przedmiocie dystynktywności *trade dress* poprzez odwołanie do nasycenia rynku. Nie ma rozstrzygającego znaczenia, że dana forma zagospodarowania przestrzeni jest oryginalna bądź do tej pory niespotykana w obrocie. Jest to jedna z okoliczności, na które należy zwrócić uwagę w ramach oceny zdolności rejestracyjnej. Jej stwierdzenie może, ale nie musi prowadzić do rejestracji znaku. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy oznaczenie jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców wyłącznie jako element dekoracyjny bądź użytkowy. Wydaje się natomiast, że korzystne jest – z perspektywy zgłaszających – zgłaszanie takich znaków z wyraźnym określeniem formy, w jakiej będą świadczone usługi. Takie działanie oczywiście wpływa na zakres ochrony wynikającej z udzielonego prawa ochronnego. Niemniej, na etapie zgłoszenia powinno się umożliwić dokonanie przez organ właściwej oceny zorientowanej na standardy obowiązujące w konkretnej branży. Pozwoliłoby to, jak się wydaje, uniknąć błędu nadmiernie rozszerzonej

oceny standardów występujących w branży, której rezultat może wpłynąć na kwalifikację, że oznaczenie jest dystynktywne bądź nie.

Standardy oceny dystynktywności oznaczeń przedstawiających zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej próbowano następnie w praktyce organów rejestrujących przejąć na potrzeby analizy charakteru odróżniającego innych typów nietradycyjnych znaków. Zdaniem Trybunału, taka wykładnia nie jest prawidłowa. Kryterium znaczącego odstępstwa od norm branżowych znajduje zastosowanie tylko do oznaczeń przestrzennych, przedstawiających kształt towaru lub jego opakowania, oraz znaków przedstawiających zagospodarowanie przestrzeni, w której świadczone są usługi⁵⁹¹. Trybunał przesądził o tej kwestii w sprawie znaków pozycyjnych przedstawiających różnej wielkości elipsy w kolorach: czerwonym, pomarańczowym i białym, o określonym rozmiarze⁵⁹². Znaki zostały zgłoszone dla usług transportowych. Do zgłoszeń dołączono następujący opis: *malowanie pojazdów w kolorach: czerwonym, białym i pomarańczowym w przedstawiony sposób*. Urząd krajowy odmówił rejestracji znaku. Jego zdaniem, oznaczenie ma charakter wyłącznie dekoracyjny, a przez to nie stanowi wskazówki pochodzenia usług. Odwołano się do kryteriów oceny dystynktywności wynikających z wyroku Trybunału w sprawie *Apple*⁵⁹³. W toku postępowań zaznaczyła się wątpliwość, czy wytyczne z wyroku *Apple*, opierające się na ustaleniu znaczącej różnicy w postrzeganiu oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców w stosunku do zwyczajów branżowych, mogą znaleźć zastosowanie do oznaczeń innego rodzaju. Sąd apelacyjny zwrócił się wobec tego do Trybunału z pytaniami, czy kryteria *Apple* powinny być stosowane w odniesieniu do znaków przeznaczonych do umieszczania na towarach wykorzystywanych do świadczenia usług, na przykład pojazdach⁵⁹⁴. Sąd zastrzegł przy tym, że znak nie jest niezależny od wyglądu tych towarów. Trybunał w wyroku wyjaśnił, że ocena charakteru odróżniającego znaków pozycyjnych przeznaczonych do umieszczania na towarach używanych do świadczenia usług ma uwzględniać postrzeganie przez właściwy krąg odbiorców sposobu umieszczania znaku na tych przedmiotach. Odbiorcy postrzegają kolorowe motywy jako stosowane do towarów nawet w sytuacji, w której zgłoszenie nie obejmuje tych towarów, a usługi, do świadczenia

⁵⁹¹ C-456/19, pkt 39-41.

⁵⁹² C-456/19.

⁵⁹³ *Ibidem*, pkt 18.

⁵⁹⁴ *Ibidem*, pkt 24-27.

których są one wykorzystywane⁵⁹⁵. Nie ma jednak potrzeby odwoływania się do kryterium znaczących odstępstw od standardów branżowych znanych z wyroku *Apple*.

Wątpliwości dotyczą także znaków ruchomych oraz multimedialnych. Zastąpienie wymagania graficznej przedstawialności kryterium przedstawialności oznaczenia w rejestrze w sposób odpowiadający wytycznym wyrażonym w sprawie *Sieckmann* doprowadziło do zwiększenia liczby zgłoszeń znaków ruchomych. Wyjaśniono już, że to pojęcie jest używane dla określenia tych oznaczeń, których elementem jest ruch lub zmiana ustawienia elementów znaku⁵⁹⁶. Przykładem takiego oznaczenia jest gest radości i celebracji po strzeleniu gola, tzw. *cieszynka*, piłkarza Krzysztofa Piątka, który został zarejestrowany w UPRP dla różnych usług⁵⁹⁷. Rozważania należy rozszerzyć również na oznaczenia multimedialne, które poza przedstawieniem ruchu lub zmiany położenia poszczególnych elementów obejmują również warstwę dźwiękową, np. okrzyk radości⁵⁹⁸. Dopuszczalność rejestracji takich znaków wymaga analizy w wielu aspektach.

Rozważania należy jednak ograniczyć do dwóch cech takich oznaczeń: ich samodzielności oraz jednolitości. Problem przedstawiono w tym miejscu z uwagi na okoliczność, że tego rodzaju znaki są rejestrowane. W związku z tym należy przyjąć, że posiadają zdolność odróżniania. Zarówno samodzielność, jak i jednolitość znaku, są cechami znaku jako dobra niematerialnego, a zatem składają się na zdolność odróżniania. Pojawia się jednak wątpliwość, czy tego rodzaju znaki posiadają abstrakcyjną zdolność do pełnienia funkcji znaku. W dalszej kolejności należy rozważyć, czy można stwierdzić ich pierwotny charakter odróżniający.

Wskazano już, że samodzielność - jako cecha definicyjna znaku - jest przymiotem każdego oznaczenia usługowego. Okoliczność, że znaki ruchome i multimedialne mogą przedstawiać lub obejmować świadczenie usług bądź element procesu świadczenia, nie powinien wpłynąć na modyfikację tego stanowiska. Jak bowiem zauważono, cecha samodzielności - jako element definiujący znak - jest okolicznością braną pod uwagę w zasadzie przy ocenie dystynktywności. Wymaga bowiem zawsze odwołania do konkretnych usług. Ujęcie samodzielności z perspektywy konkretnych usług może odgrywać rolę w ramach badania dystynktywności znaku.

⁵⁹⁵ *Ibidem*, pkt 32.

⁵⁹⁶ *Ł. Żelechowski*, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 49.

⁵⁹⁷ R.329065.

⁵⁹⁸ Gest cieszynki uzupełniony okrzykiem *pio pio* – R.329051.

Istotniejsza zatem wydaje się cecha jednolitości, która determinuje uznanie, czy konkretny symbol jest znakiem. Należy wyrazić wątpliwość, czy postać świadczenia polegająca na wykonaniu charakterystycznego gestu może być znakiem. Czy jest bowiem możliwa do objęcia jednym aktem poznawczym przez uczestników obrotu? Ustalenie, że takie oznaczenie nie jest jednolite, prowadzi do odmowy jego rejestracji z uwagi na to, że nie ma zdolności odróżniania. Wydaje się, że w przypadku dłuższych form przedstawieniowych to właśnie taka kwalifikacja jest odpowiednia. Znak jest bowiem oznaczeniem, komunikatem. Krótkie formy multimedialne bądź ruchome mogą pełnić funkcję znaku, ale dłuższe bądź bardziej skomplikowane nie powinny być traktowane jako oznaczenia posiadające zdolność odróżniania. Z praktyki urzędu unijnego wynika natomiast, że znaki ruchome i multimedialne, przedstawiające świadczenie usług, niekiedy nie są rejestrowane, ale podstawą odmowy jest niedystynktywność, a zatem cecha z zakresu konkretnej zdolności odróżniającej. Jak jednak wiadomo, charakter dystynktywny jest badany każdorazowo w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Prowadzi to do sytuacji, w których oznaczenia ruchome bądź multimedialne są rejestrowane dla usług niezwiązanych z zachowaniami, które stanowią postać znaku.

Problem ten oddaje przykład znaku przedstawiającego ruch kucharza solącego mięso⁵⁹⁹. Urząd stwierdził brak zdolności odróżniającej oznaczenia w odniesieniu do usług restauracyjnych, ale udzielił prawa względem usług hotelarskich i wynajmu obiektów w celu organizowania imprez towarzyskich, takich jak wesela lub konferencje. W uzasadnieniu decyzji Izby Odwoławczej EUIPO wyjaśniono, że solenie mięsa stanowi standardową praktykę w procesie przygotowywania większości dań mięsnych. Chociaż szefowie kuchni stosują w tym zakresie różne techniki, to zgłoszony znak przedstawiał banalną i powszechną scenę.

Stanowisko urzędu należy poddać krytyce. Organ przeszedł od razu do badania konkretnej zdolności odróżniającej, bez refleksji, czy oznaczenie w ogóle może być znakiem, niezależnie od rodzaju towarów i usług. Nawet jeżeli przyjmie się stanowisko urzędu jako prawidłowe, to wydaje się, że tego rodzaju znaki nie mają inherentnej zdolności odróżniającej. Urząd powinien ustalić, czy właściwy krąg odbiorców postrzega tego rodzaju oznaczenia jako znaki przekazujące informację o pochodzeniu usługi. Należy sądzić, że ruch kucharza solącego mięso jest rozpatrywany raczej w kategoriach artystycznych lub funkcjonalnych, a nie jako

⁵⁹⁹ dec. 5. Izby Odwoławczej EUIPO z 08.06.2018 r., R 2661/2017-5.

oznaczenie odróżniające. Oznacza to, że zasadą w przypadku takich znaków powinno być uzależnienie ich rejestracji od wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na skutek używania w obrocie.

II. Typowy sposób używania znaku usługowego

Drugą okolicznością, która jest relewantna na płaszczyźnie oceny dystynktywności znaku usługowego, jest typowy sposób jego używania. Odbiorcy usług są świadomi ich niematerialnego charakteru. Wiedzą, że usługa jest zachowaniem i odróżniają ją od przedmiotów, które służą do jej świadczenia. Przykładowo, konsument, który korzysta z usługi handlowej, jest świadomy, że torba oferowana w markecie w oznaczonym miejscu jest ściśle związana z tą usługą i stanowi jej integralną część. Nie postrzega zatem tej torby jako samodzielnego przedmiotu obrotu, choćby musiał zapłacić zań cenę. Podobna percepcja towarzyszy osobom korzystającym z usług bankowych lub hotelowych. Odbiorcy wiedzą, że karty debetowe lub kredytowe, które są wydawane przez banki albo pozostawiane dla gości w hotelach przedmioty, takie jak ręczniki, mydelniczki lub szczoteczki do zębów, nie stanowią samodzielných przedmiotów obrotu. Założenie, że konsumenci usług postrzegają oznaczenia usługowe z punktu widzenia przedmiotów, na których są one umieszczone, jest zatem oparte na praktyce rynkowej. Dlatego też w toku oceny dystynktywnego charakteru znaków usługowych nie należy ignorować percepcji odbiorców w stosunku do przedmiotów, na których zwykle są one umieszczane. Prowadzi to do wątpliwości, czy odbiorcy postrzegają oznaczenia umieszczane na przedmiotach związanych ze świadczeniem usług jako znaki usługowe.

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Zależy to bowiem od rodzaju usług oraz postaci oznaczenia. Należy unikać stawiania jednoznacznych i generalnych tez. Usługi są kategorią zróżnicowaną. W związku z tym każdorazowo należy odwołać się do warunków panujących w danej branży, w szczególności biorąc pod uwagę sposób eksploatacji oznaczeń. Powyższą tezę można zobrazować przykładem. Usługi świadczone przez banki często są odróżniane przez charakterystyczny wygląd kart debetowych lub kredytowych. Sam ich kształt nie nadaje się do rejestracji jako znak odróżniający te usługi. Jest bowiem powszechnie wykorzystywany przez wszystkich przedsiębiorców działających w branży, a ponadto wynika wyłącznie z technicznych uwarunkowań. Karta ma być dostosowana do szczeliny terminala płatniczego bądź bankomatu. Inną kwestią jest jej wygląd, który może być dowolny. Banki często w tym zakresie oferują personalizację kart. Z tego względu, o ile sam jej kształt nie nadaje się do rejestracji, o tyle już kształt w połączeniu

z innymi cechami, takimi jak kolor lub wzór spełnia wymaganie ustawy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że gdyby sam kształt karty został zgłoszony jako towar dla odróżniania kart kredytowych (kl. 9), to odmowa rejestracji mogłaby nastąpić z uwagi na przeszkodę funkcjonalną. Kształt stanowi bowiem właściwość, która wynika z charakteru towaru. Jeżeli jednak zgłoszenie obejmuje usługi bankowe, taka kwalifikacja jest niemożliwa⁶⁰⁰. W takich przypadkach należy rozważyć niedystynktywność jako możliwą podstawę odmowy.

Dyrektywa oceny, zgodnie z którą przy ocenie zdolności odróżniającej znaku usługowego należy brać pod uwagę typowy sposób używania oznaczenia w danej branży, budziła wątpliwości w orzecznictwie. Przykładowo, urząd wspólnotowy odmówił rejestracji koloru *per se* będącego odcieniem oranżu dla towarów takich jak urządzenia do obróbki nasion oraz usług doradztwa technicznego i zawodowego w zakresie uprawy roślin, w szczególności w dziedzinie nasiennictwa. Zdaniem urzędu, zgłoszony kolor jest powszechnie stosowany w branży nasienniczej i służy wskazaniu, że nasiona poddano obróbce. Zgłaszający wniósł odwołanie od decyzji, a następnie skargę do Sądu Pierwszej Instancji. W wyroku orzeczono o nieważności decyzji w zakresie, w jakim odmowa rejestracji dotyczyła usług. Sąd wyjaśnił, że usługi są z natury pozbawione koloru. Z tego względu odbiorcy postrzegają kolor jako znak wskazujący na pochodzenie usług w dziedzinie nasiennictwa. Sąd podkreślił wręcz, że nieograniczony przestrzennie kolor może zostać łatwo i natychmiast zapamiętany przez odbiorców jako oznaczenie odróżniające usługi⁶⁰¹. Wydaje się, że Sąd nie wziął pod uwagę okoliczności, która stanowiła jeden z argumentów urzędu. Kolor oranżu w branży nasienniczej jest powszechnie wykorzystywany. Nasiona poddane obróbce są bowiem nim oznaczane. W związku z tym, biorąc pod uwagę warunki obrotu charakteryzujące ten sektor rynku, należałoby odmówić rejestracji. Odbiorcy tego rodzaju usług – profesjonalisci posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, wykazujący wysoki stopień uwagi – nie utożsamiają tego koloru ze wskazaniem pochodzenia usług. Jest tak pomimo faktu, że usługa nie może przyjąć materialnego kształtu.

Wydaje się zatem, że pierwotnie różnicowano kryteria oceny dystynktywności przynajmniej znaków będących kolorami *per se* w zależności od substratu znaku. W takim ujęciu kolor każdorazowo nadawał się do odróżnienia usług. Nigdy nie jest bowiem

⁶⁰⁰ Warto zwrócić uwagę na stanowisko rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie C-205/13. W opinii rzecznik postuluje szerokie ujęcie przeszkody funkcjonalnej i objęcie nią także oznaczeń usługowych, zob. opinia rz. g. M. Szpunara z 14.05.2014 r., C-205/13, pkt 107.

⁶⁰¹ wyr. SPI z 9.10.2002 r., T-173/00, *KWS Saat v OHMI (Nuance d'orange)*, ECLI:EU:T:2002:243, pkt 42.

właściwością, którą można przypisać usłudze jako zachowaniu. Tym samym, zasady oceny znaków odróżniających towary były restrykcyjne – uwzględniały bowiem fakt, że towary, dla których zostały zgłoszone znaki kolorowe, z reguły występują w obrocie w danym kolorze. Znaki usługowe nie podlegały badaniu obejmującym związanie tych usług z przedmiotami materialnymi. Ta praktyka uległa zmianie, zaś kryteria oceny dystynktywności koloru *per se* dla usług są aktualnie poszerzone o typowy sposób używania oznaczeń w obrocie. Sąd dał wyraz temu przekonaniu w sprawie *Deutsche Bahn AG*⁶⁰², która dotyczyła zgłoszenia znaku przedstawiającego kombinację rozmieszczonych w określonym stosunku kolorów - jasnoszarego i czerwonego - dla usług transportu kolejowego osób i towarów. Urząd odmówił rejestracji oznaczenia ze względu na brak odróżniającego charakteru. Wskazał przy tym, że art. 7 ust. 1 lit. b rozp. 207/2009, w którym przewidziano tę przeszkodę rejestracyjną, nie czyni dystynkcji między znakami przeznaczonymi do odróżniania towarów i usług. Sąd przyjął, że usługi są najczęściej świadczone z wykorzystaniem określonych przedmiotów. W związku z tym ocena dystynktywności powinna uwzględniać percepcję właściwego kręgu odbiorców względem tych przedmiotów. Jest tak pomimo faktu, że znak został zgłoszony dla usług, a nie towarów. Zdaniem urzędu kolor jasnoszary jest typowym kolorem wagonów lub szaf sterowniczych, a kolor czerwony kojarzy się ze znakami drogowymi. Ich połączenie może być utożsamiane ze szlabanami kolejowymi. Zgłaszający odwołał się od decyzji urzędu. Zarzucił niewłaściwą wykładnię przepisu ustanawiającego wymaganie zdolności odróżniającej znaku. Jego zdaniem ocena powinna być dokonywana w odniesieniu do usług, dla których oznaczenie zostało zgłoszone. Nie może być rozszerzona i obejmować także towary, które są wykorzystywane do świadczenia usług. Usługi mają bowiem niematerialny charakter i dlatego też percepcja odbiorców odbiega od tej charakteryzującej postrzeganie kolorów w stosunku do towarów. Sąd oddalił skargę, dzielając argumenty urzędu.

Kwestia okoliczności, które należy uwzględniać przy ocenie zdolności odróżniającej znaków kolorowych przeznaczonych do odróżniania usług, stała się także przedmiotem wypowiedzi Trybunału w wyroku prejudycjalnym dotyczącym dystynktywności znaku pozycyjnego⁶⁰³. Stan faktyczny, jak i rozstrzygnięcie Trybunału, są przybliżone w ramach omawiania kryteriów oceny dystynktywności oznaczeń przedstawiających identyfikację wizualną lokalu, w którym są świadczone usługi. W tym miejscu należy jedynie zaznaczyć,

⁶⁰² post. TSUE z 7.12.2011 r., C-45/11 P, *Deutsche Bahn v OHIM*, ECLI:EU:C:2011:808, pkt 39.

⁶⁰³ wyr. TSUE z 08.10.2020 r., C-456/19, *Aktiebolaget Östgötatrafiken*, ECLI:EU:C:2020:813.

że ocena dystynktywności ma następować z uwzględnieniem percepcji odbiorców. Jedną z okoliczności wpływających na nią jest typowy sposób używania znaku usługowego, w tym przede wszystkim fakt, że oznaczenia tego rodzaju są umieszczane zwykle na przedmiotach służących do świadczenia usług bądź stanowiących efekty świadczenia usług. Trybunał w uzasadnieniu wyroku C-456/19 potwierdził to zapatrywanie. Stwierdził mianowicie, że w sytuacjach, gdy zgłoszenie obejmuje oznaczenie przeznaczone do wyłącznego i systematycznego umieszczania w określony sposób na przedmiotach wykorzystywanych do świadczenia usług, to jego charakteru odróżniającego „nie można oceniać w sposób niezależny od postrzegania przez właściwy krąg odbiorców umieszczenia tego oznaczenia na tych towarach”⁶⁰⁴. Jest to zatem jedna z okoliczności branych pod uwagę przy ocenie dystynktywności znaku usługowego.

III. Terytorialny zakres dystynktywności

Usługa jest silnie związana z podmiotem świadczącym. Przekłada się to często na terytorialny zakres świadczeń, który może być ograniczony do określonego obszaru geograficznego, a niekiedy nawet do konkretnego, pojedynczego lokalu. Dotyczy to przede wszystkim usług gastronomicznych, lokalnych sklepów, hotelów, aptek lub placówek edukacyjnych. W jednym z raportów Komisji i Parlamentu wskazano, że usługi ze względu na złożoną, niematerialną naturę oraz znaczenie *know-how* i kwalifikacji usługodawcy, często podlegają bardziej złożonym przepisom regulacyjnym, co utrudnia ich świadczenie na obszarze więcej niż jednego państwa członkowskiego⁶⁰⁵.

Wobec powyższego należy nakreślić kwestię oceny zdolności odróżniającej oznaczeń usługowych na płaszczyźnie terytorialnego zakresu używania znaku. W ramach badania konkretnej zdolności odróżniającej nie powinno się uwzględniać okoliczności faktycznych związanych z używaniem znaku przez zgłaszającego. Znak może nawet nie być używany w dacie zgłoszenia. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że dystynktywność znaku jest oceniana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców w odniesieniu do terytorium całego kraju. Oznaczenia takie jak *Hotel przy dworcu*, *Hotel obok poczty*, *Apteka na Rynku*, *Szpital*

⁶⁰⁴ *Ibidem*, pkt 34.

⁶⁰⁵ Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the state of the internal market for services presented under the first stage of the Internal Market Strategy for Services, COM/2002/0441.

Miejski nie posiadają zdolności odróżniającej. Nie są bowiem w stanie dostarczyć odbiorcom wskazówki dotyczącej pochodzenia usług.

Jeżeli jednak ocena zdolności odróżniającej byłaby przeprowadzana z punktu widzenia odbiorców z określonego regionu, w którym dany znak jest używany, to z dużym prawdopodobieństwem jej skutkiem byłoby uznanie, że takie oznaczenia pełnią funkcję odróżniającą. Dla odbiorcy zamieszkującego małą gminę, w której znajduje się jeden hotel, oznaczenie *Hotel przy dworcu* stanowi znak usługowy. Umożliwia mu odróżnienie usług hotelarskich świadczonych przez uprawnionego spośród usług tego samego rodzaju pochodzących z innych źródeł. Nie oznacza to jednak, że należy różnicować zakres terytorialny, w odniesieniu do którego jest dokonywana ocena dystynktywności. Takie stanowisko nie jest możliwe do zaakceptowania. Prawo ochronne na znak daje uprawnienie do wyłącznego używania oznaczenia na terytorium całego kraju. Przepisy, które określają treść prawa, należy interpretować w ten sposób, że wykluczają one możliwość ograniczenia badania dystynktywności do jakiegoś węższego obszaru. Nie jest zatem dozwolone rozpatrywanie zdolności odróżniającej oznaczenia z perspektywy odbiorców zamieszkujących jedynie część kraju.

Zgłaszający może niekiedy uniknąć odmowy rejestracji znaku poprzez uwzględnienie w oznaczeniu nazwy miejscowości, w której jest zlokalizowany konkretny lokal usługowy⁶⁰⁶. Nie jest to jednak zasada. Dodanie nowego elementu, stanowiącego nazwę geograficzną, najczęściej wpłynie na opisowy charakter oznaczenia. Jak wyjaśniono wcześniej, znaki opisowe są z samego tego faktu znakami również niedystynktywnymi.

§ 3. Znaki usługowe opisowe

Drugą przeszkodą rejestracyjną z zakresu braku zdolności odróżniającej jest opisowy charakter znaku. Oznaczenie jest opisowe wówczas, gdy w odczuciu właściwego kręgu odbiorców określa usługi, dla odróżniania których jest przeznaczone lub ich cechę/cechy⁶⁰⁷. Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się prawa na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności: rodzaju

⁶⁰⁶ F. Traub, *Die Eintragungsfähigkeit*, s. 330-331; K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 64; R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 190.

⁶⁰⁷ wyr. Sądu z 27.02.2015 r., T-106/14, *Universal Utility International przeciwko OHIM (Greenworld)*, ECLI:EU:T:2015:123, pkt 33.

towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Katalog cech determinujących uznanie oznaczenia za opisowe jest przykładowy⁶⁰⁸. Wypada zwrócić uwagę, że wyliczenie zawarte w p.w.p. różni się od katalogu z art. 4 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436. W myśl aktu prawa Unii, rejestracji nie podlegają znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Wydaje się, że zasygnalizowana różnica mogła być skutkiem odmiennego sposobu regulacji znaków usługowych w p.w.p. i dyrektywie. Ustawodawca unijny, proponując model jednolitego znaku towarowego, wprost wskazuje na niektóre cechy usługi, które są istotne w toku badania opisowości oznaczenia. Regulacja tej przeszkody rejestracyjnej w p.w.p. nie zawiera odwołania do właściwości usług. Jest to konsekwencją przyjęcia normatywnej definicji towaru, która obejmuje usługi. Opisowym znakiem usługowym jest zatem takie oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do oznaczania właściwości usług. Niewskazane w ustawie cechy, które przemawiają za opisowym charakterem znaków usługowych, to na przykład miejsce świadczenia usług⁶⁰⁹, specjalizacja działalności⁶¹⁰, zgodność usług z określonymi standardami⁶¹¹ oraz przedmiot usług⁶¹², w tym jakość produktów, do których odnoszą się usługi⁶¹³. Można stwierdzić, że istotna jest każda właściwość przydatna do „określania z łatwością rozpoznawanej przez zainteresowany krąg odbiorców cechy (...) usług”⁶¹⁴.

Ustalenie opisowości następuje w odniesieniu do dwóch okoliczności: rodzaju usług, dla których został on zgłoszony, oraz do sposobu rozumienia oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców⁶¹⁵. Stosuje się zatem takie same kryteria jak dla ustalenia braku odróżniającego charakteru znaku.

⁶⁰⁸ wyr. TSUE z 10.03.2011 r., C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2011:139, pkt 49.

⁶⁰⁹ wyr. Sądu z 20.09.2017 r., T-402/16, *Berliner Stadtwerke przeciwko EUIPO (berlinGas)*, ECLI:UE:T:2017:655.

⁶¹⁰ wyr. Sądu z 21.12.2017 r., T-856/16, *Rare Hospitality International przeciwko EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)*, ECLI:EU:T:2017:412.

⁶¹¹ wyr. Sądu z 14.12.2017 r., T-280/16, *GeoClimaDesign przeciwko EUIPO - GEO (GEO)*, ECLI:EU:T:2017:913.

⁶¹² dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 22.02.2024 r., R 1647/2023-4, *Constructor*.

⁶¹³ wyr. Sądu z 17.07.2017 r., T-194/16, *Klassisk investment przeciwko EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)*, ECLI:EU:T:2017:498.

⁶¹⁴ C-51/10 P, pkt 50.

⁶¹⁵ *Ibidem*, pkt 27; zob. *W. Gierszewski, Przeszkoda*, s. 76-81.

Wyjaśniono już, że zakaz monopolizowania oznaczeń opisowych jest uzasadniany interesem innych przedsiębiorców. Sprowadza się on do konieczności pozostawienia pewnych oznaczeń do swobodnego użytku przez wszystkich. Nie ma znaczenia, że zgłaszający jest monopolistą w branży i jako jedyny świadczy usługi opatrywane znakiem⁶¹⁶. Na opisowość nie wpływa także to, jak duży krąg przedsiębiorców zostałby dotknięty wyłączeniem z domeny publicznej danych oznaczeń.

Warto zasygnalizować, że ocena opisowego charakteru powinna uwzględniać nie tylko aktualną, ale także potencjalną, choć obiektywną przydatność oznaczenia do wskazania właściwości usługi⁶¹⁷. Ten postulat jest znany jako zasada aktualności opisowego charakteru oznaczenia. Został on oddany w tekście ustawy poprzez użycie sformułowania „mogące służyć w obrocie” zamiast „służące w obrocie”. Znaczenie ma więc sama przydatność danego oznaczenia do przekazania komunikatu o usłudze. Jak wskazuje się w literaturze, już „samo niesienie przez (...) znak potencjału wskazywania cech (...) usługi może nieuczciwie naruszać interesy innych przedsiębiorców”⁶¹⁸. Niekiedy w nauce proponuje się inne ujęcie. Według niego to nie przydatność znaku do przekazania informacji o usłudze, a przewidywana możliwość wykorzystania go w takiej funkcji, stanowi podstawę do uznania opisowości znaku. Trudno jest jednak wskazać jednoznaczne kryteria, w świetle których powinno się oceniać tę możliwość. Zdaniem W. Włodarczyka takim wyznacznikiem mogą być aktualne warunki obrotu⁶¹⁹. Przyjęcie wskazanego kryterium rodzi jednak konieczność dokonywania ocen odnoszących się do przyszłości, a to pozostaje w sprzeczności z podstawową zasadą, w świetle której przeszkody rejestracyjne bada się na moment zgłoszenia. Należy raczej przychylić się do stanowiska U. Promińskiej, które akcentuje obiektywną przydatność oznaczenia do informowania o usłudze⁶²⁰.

W praktyce orzeczniczej pojawiają się sporadycznie przypadki oznaczeń wskazujących na nieistniejące cechy usług bądź właściwości, których nie można przypisać usługom objętym zgłoszeniem z tego względu, że jeszcze nie istnieją. Problem ten można opatrzyć przykładem dotyczącym dwóch znaków: *BioGeneriX* oraz *BioTechUSA*. Pierwsze oznaczenie zgłoszono dla preparatów farmaceutycznych i dla usług pośrednictwa w umowach sprzedaży na rzecz osób trzecich produktów farmaceutycznych i preparatów zdrowotnych wytworzonych

⁶¹⁶ A. Kur, *European Trade Mark*, s. 109; K. Szczepanowska-Kozłowska, w: *System Prawa Prywatnego*, s. 664.

⁶¹⁷ U. Promińska, *Prawa*, s. 407.

⁶¹⁸ J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 172.

⁶¹⁹ W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 173.

⁶²⁰ U. Promińska, *Własność*, s. 421; A. Ponikło, J. Gutowski, *Polskie prawo*, s. 185-189.

biotechnologicznie. Urząd uznał, że znak nie nadaje się do rejestracji. Jest bowiem opisowy – wskazuje na produkty farmaceutyczne nieobjęte patentami, które zostały wytworzone przy wykorzystaniu biotechnologii oraz na usługi związane z tymi produktami. Zgłaszający wyjaśniał, że argumentacja organu nie jest prawidłowa. W dacie zgłoszenia znaku nie istniały jeszcze biofarmaceutyki generyczne. Oznaczenie nie może zatem wskazywać na cechy towarów, które nie są jeszcze wytwarzane w obrocie. Sąd oddalił skargę⁶²¹, nie wypowiadając się na temat stosunku między opisowością a istnieniem konkretnych towarów lub usług, których ma ona dotyczyć. Wskazał jedynie, że usługi pośrednictwa dotyczą wyłącznie leków generycznych wytwarzanych przy użyciu biotechnologii⁶²². Znak słowno-graficzny *BioTechUSA* zgłoszono zaś m.in. dla usług sportowych, klubów fitness i siłowni oraz poradnictwa żywieniowego i dietetycznego. Urząd nie zarejestrował go ze względu na bezpośrednie odniesienie do przedmiotu i treści usług. Zdaniem organu, oznaczenie przekazuje informację, że są one oparte na amerykańskiej technologii. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że biotechnologia jest dziedziną nauki związaną z branżą spożywczą, a nie na przykład z usługami świadczonymi przez klub fitness. Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję o odmowie rejestracji⁶²³. Nie dostrzegła opisowości zgłoszonego znaku.

Jak można wywieść z przedstawionych przykładów związanych z rynkiem biotechnologicznym, problem zgłaszania oznaczeń wskazujących na usługi jeszcze nieistniejące lub na właściwości, których nie można przypisać konkretnym usługom, nie jest zagadnieniem tylko teoretycznym. W żadnych akcie prawnym nie ustanowiono wymagania, aby towary bądź usługi, dla których następuje zgłoszenie znaku, były faktycznie możliwe do wytwarzania bądź świadczenia w dacie zgłoszenia. Niemniej, wydaje się, że ta konstatacja – choć nie jest wyrażona bezpośrednio w tekście ustawy – powinna być oczywista w świetle definicji znaku, której rdzeniem jest zdolność odróżniająca. Jeżeli konkretne towary lub usługi obiektywnie nie istnieją i nie ma jakichkolwiek perspektyw, aby w niedługim okresie doszło do ich produkcji lub świadczenia, to należy rozważyć, czy znak ma swój substrat. Brak przedmiotu powoduje, że nie ma możliwości wytworzenia związku między oznaczeniem a tymi towarami lub usługami. Nie wydaje się także możliwe w takich przypadkach dokonanie oceny pod kątem opisowego charakteru znaku. Skoro towar bądź

⁶²¹ wyr. SPI z 16.09.2008 r., T-47/07, *ratipharm przeciwko OHIM (BioGeneriX)*, ECLI:UE:T:2008:377.

⁶²² *Ibidem*, pkt 26-27.

⁶²³ dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 19.12.2024 r., R 378/2024-4.

usługa nie istnieją, to nie mają żadnych właściwości. Jeżeli natomiast zgłoszony znak ma wskazywać cechy usługi, które jej nie charakteryzują, to takie oznaczenie nie jest opisowe. Ma natomiast charakter mylący. Wprowadza bowiem w błąd co do właściwości dobra. Taki znak nie powinien zostać zarejestrowany, natomiast właściwą podstawą odmowy jest jego mylący charakter (art. 129¹ ust. 1 pkt 12 p.w.p.).

Zakaz rejestracji oznaczeń opisowych dotyczy tylko tych znaków, które spełniają trzy cechy: wyłącznej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Wyliczone reguły oceny opisowości są powszechnie stosowane od czasów przedwojennych⁶²⁴, a zatem należy uznać je za utrwalone i akceptowane - tak w piśmiennictwie, jak i w praktyce orzeczniczej.

I. Cecha wyłącznej opisowości

Wyłączność opisowości oznacza, że nie udziela się prawa na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów, których co najmniej jedno z możliwych znaczeń wskazuje na cechy usługi⁶²⁵. Słowo *wyłącznie* odnosi się zatem do czasownika wskazującego na składniki oznaczenia. Nie ma zatem znaczenia to, że dany znak ma również inne, nieopisowe znaczenie⁶²⁶.

W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych incydentalnie przywołuje się odmienne rozumienie zasady wyłączności opisowego charakteru znaku⁶²⁷. Utożsamia się mianowicie tę cechę z warstwą znaczeniową niesioną przez oznaczenie. W świetle tego stanowiska, znak jest opisowy wówczas, gdy nie ma żadnych wątpliwości co do jego informacyjnego charakteru, a zatem jest on jednoznacznie opisowy. Przedstawione ujęcie wyłączności opisowości stoi w sprzeczności z ugruntowanym sposobem rozumienia tej cechy i należy je poddać krytyce. Wyłączność dotyczy bowiem oznaczenia, które jako całość ma dostarczać informacji o usłudze, niezależnie od możliwych innych rozumień znaku.

⁶²⁴ U. Promińska, Prawo, s. 196.

⁶²⁵ wyr. ETS z 23.10.2003 r., C-191/01 P, *OHIM przeciwko Wrigley*, ECLI:EU:C:2003:579, pkt 32.

⁶²⁶ Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129¹, Nb 27.

⁶²⁷ wyr. WSA w Warszawie z 06.04.2017 r., VI SA/Wa 1611/16, Legalis nr 1603291; wyr. WSA w Warszawie z 06.04.2017 r., VI SA/Wa 1610/16, Legalis nr 1603292.

Dla spełnienia tej zasady nie jest istotne, czy dana informacja może zostać przekazana w alternatywny sposób czy też jest jedynym sposobem wskazania na określoną cechę usługi⁶²⁸. W praktyce orzeczniczej uznano za wyłącznie opisowe m.in. oznaczenia: *Invoice Action* dla usług finansowych⁶²⁹, *hairtransfer* dla usług przeszczepu włosów⁶³⁰, *Trening Zastępowania Agresji (ART)* dla usług edukacyjnych⁶³¹, *Centrum Badania Opinii Publicznej* dla badań opinii publicznej⁶³², *ZZN ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI* dla usług związanych z nieruchomościami⁶³³ oraz *Electric Highway* dla usług dystrybucji i dostarczania prądu⁶³⁴.

Należy pamiętać, że ocena opisowości jest dokonywana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców. Z tego względu szczególne zasady dotyczą badania oznaczeń obcojęzycznych. Jeżeli znak ma charakter wyłącznie informacyjny w języku obcym, ale nie jest postrzegany w ten sposób przez konsumentów z uwagi na nieznaną danego języka w ogóle lub konkretnego zwrotu w danym języku, to nie można odmówić jego rejestracji. Tezę tę ilustruje kasus znaku *Bien Dong* zgłoszonego w UPRP m.in. dla usług turystycznych. Oznaczenie stanowi w języku wietnamskim nazwę geograficzną - Morze Południowochińskie. Jego treść ogranicza się zatem do wskazania obszaru turystycznego, w którym dane biuro podróży może się specjalizować. Sprawa zdolności rejestracyjnej znaku *Bien Dong* budziła wiele wątpliwości. Dotarła do NSA⁶³⁵, który potwierdził posiadanie zdolności odróżniającej. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, znak ma charakter fantazyjny, bowiem polscy odbiorcy nie znają języka wietnamskiego.

Kryterium wyłączności opisowości nie jest spełnione, gdy znak składa się z wielu elementów, w tym również takich, które mają opisowy charakter⁶³⁶. Nie ma bowiem zakazu zamieszczania w znakach oznaczeń informacyjnych. Znak może więc zawierać dodatkowe składniki w zakresie treści (nieinformacyjny element słowny) lub formy (np. nieinformacyjny element graficzny) i wówczas powinien zostać zarejestrowany.

⁶²⁸ C-363/99, pkt 57; tak samo wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-265/00, *Campina Melkunie*, ECLI:EU:C:2004:87, pkt 42.

⁶²⁹ wyr. Sądu z 21.09.2017 r., T-789/16, *InvoiceAuction B2B przeciwko EUIPO (INVOICE AUCTION)*, ECLI:EU:T:2017:638.

⁶³⁰ wyr. SPI z 15.02.2007 r., T-204/04, *Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM (HAIRTRANSFER)*, ECLI:EU:T:2007:52.

⁶³¹ wyr. WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, Legalis nr 1901311.

⁶³² Z.400576.

⁶³³ Z.403153.

⁶³⁴ wyr. Sądu z 17.11.2016 r., T-315/15, *Vince przeciwko EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)*, ECLI:EU:T:2016:667.

⁶³⁵ wyr. NSA z 11.12.2013 r., II GSK 1406/12, Legalis nr 745609.

⁶³⁶ W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 161; W. Gierszewski, *Przeszkoda*, s. 59.

Używanie oznaczeń, które są zbudowane z elementów wskazujących na rodzaj oferowanych świadczeń⁶³⁷, jest powszechne w dziedzinie usług. Najczęściej polega na odwołaniu do nazwy rodzajowej przedsiębiorstwa, np. bank, hotel, towarzystwo ubezpieczeń. W przeciwieństwie bowiem do towarów, które same przez się stanowią informację o rodzaju, do jakiego przynależą, usługa - jako czynność mająca potencjalny charakter - nie jest zdalna do dostarczania klienteli takiego komunikatu. Przedsiębiorcy poszukują zatem takich oznaczeń, które są w stanie poinformować rynek w prosty i bezpośredni sposób o oferowanych usługach i ich charakterystyce. Wydaje się, że taka praktyka jest zgodna także z oczekiwaniami odbiorców, chcących jak najszybciej zorientować się co do potencjalnego przedmiotu świadczenia - na przykład, gdy po raz pierwszy mają zamiar skorzystać z usług przedsiębiorcy. Klarowny i jasny komunikat, często przyjmujący postać oznaczenia odróżniającego, ma zatem z reguły charakter informacyjny. W dobie powszechnego korzystania z sieci internetowej problem ten nabiera szczególnego znaczenia w związku z pozycjonowaniem stron internetowych i wykorzystaniem do tych celów tzw. słów kluczowych. Konsumenci docierają do ofert przedsiębiorców usługowych w Internecie poprzez wyszukiwanie słów wskazujących na rodzaj świadczeń. Należy zatem sądzić, że w sektorze usług znacznie częściej niż w obrocie towarowym przedsiębiorcy wykorzystują oznaczenia, które są złożone z elementów opisowych. W myśl zasady wyłącznej opisowości, znak usługowy nie powinien zostać zarejestrowany, jeżeli składa się tylko z nich. Znak podlega bowiem ocenie jako całość.

W praktyce EUIPO zasada wyłącznej opisowości jest łagodzona wobec oznaczeń zgłaszanych przez podmioty rozpoznawane *prima facie* przez odbiorców⁶³⁸. Urząd przyjmuje, że w takich sytuacjach właściwy krąg odbiorców natychmiast powiąże znak ze zgłaszającym, a w konsekwencji – także ze świadczonymi przez niego usługami. Problem ten doskonale ilustruje rejestracja znaku *Bank of England*, m.in. dla usług finansowych, bankowych i inwestycyjnych⁶³⁹, oraz znaku *AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC* - w zakresie m.in. czarterowania statków powietrznych i obsługi naziemnej towarów na lotniskach⁶⁴⁰. Możliwość stosowania złagodzonych kryteriów oceny opisowości bądź wręcz wyłączenie

⁶³⁷ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 188; K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 58; M.-A. Perot-Morel, Les marques, s. 617.

⁶³⁸ Wytyczne EUIPO, s. 531-535.

⁶³⁹ EUTM nr 011157641.

⁶⁴⁰ EUTM nr 013952346.

przeszkody rejestracyjnej, o jakiej mowa, jest uzależniona od spełnienia dwóch warunków⁶⁴¹. Po pierwsze, oznaczenie musi być rzeczywiście postrzegane jako odniesienie do podmiotu. Jest tak wówczas, gdy zgłaszający funkcjonuje w świadomości właściwego kręgu odbiorców, jest powszechnie znany bądź unikatowy. Zarejestrowane oznaczenie *Bank of England* jest na przykład nazwą konkretnej i uznanej instytucji, jaką stanowi bank centralny Wielkiej Brytanii. Po drugie, treść opisowa nie może dominować w postrzeganiu oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców. Znak, pomimo wyłącznie opisowego charakteru, ma przede wszystkim dostarczać informację o podmiocie. Ma go identyfikować. Treść opisowa powinna być drugorzędna i nie może przyćmić obrazu oznaczenia w świadomości odbiorców.

Wspomnianych warunków nie spełniły np. znaki *CHARITY BANK*⁶⁴² i *European PrivateTrust BANK*⁶⁴³ dla usług bankowych oraz znak *alicante-airport*⁶⁴⁴ dla usług informacyjnych i reklamowych. Pierwsze dwa oznaczenia, w przeciwieństwie do znaku *Bank of England*, przekazują jedynie informację o rodzaju świadczonych usług (o bankowości charytatywnej oraz o europejskim niepublicznym funduszu powierniczym zorganizowanym w celu prowadzenia działalności powierniczej). Cechy te mogą być przypisane wielu podmiotom działającym w tym samym obszarze. Z perspektywy odbiorców wymienione oznaczenia nie pełnią funkcji znaków usługowych. Ich monopolizacja na rzecz jednego podmiotu pozbawiłaby innych przedsiębiorców możliwości informowania o cechach oferowanych świadczeń. Określenie *alicante-airport* nie jest natomiast oficjalną nazwą lotniska, a wskazuje jedynie na geograficzne pochodzenie świadczonych usług. Informacyjna warstwa oznaczenia pełni dominującą – i w zasadzie jedyną - rolę w przekazie. Zarejestrowany znak *AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC* jest z kolei oficjalną nazwą Portu lotniczego Tuluza-Blagnac i - jako taki - wiąże się bezpośrednio w świadomości odbiorców z konkretnym podmiotem – lotniskiem.

Przedstawiony sposób oceny może wzbudzać wątpliwości z dwóch powodów. W pierwszym rzędzie należy przypomnieć, że ocena zdolności odróżniającej znaku ma charakter normatywny. Dystynktywność jest cechą strukturalną oznaczenia. Nie jest rolą urzędu arbitralne ustalenie, czy oznaczenie wyłącznie opisowe nadaje się do rejestracji z uwagi na pewne nienormatywne, ustalone jedynie w praktyce, kryteria. Ze zdziwieniem można zatem

⁶⁴¹ U. Hildebrandt, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary, München 2023, s. 89.

⁶⁴² EUTMA nr 004454872.

⁶⁴³ EUTMA nr 011585908.

⁶⁴⁴ EUTMA nr 015140676.

przyjąć tezę, że w odniesieniu do pewnych znaków nie stosuje się przepisu statuującego bezwzględną przeszkodę rejestracyjną. Oznaczenie *Bank of England* jest znakiem, który składa się wyłącznie z elementów informacyjnych dotyczących rodzaju świadczeń (usługi bankowe) i ich pochodzenia geograficznego. Urząd unijny, dopuszczając do rejestracji taki znak, nie zastosował zatem przepisu, który zobowiązywał go do odmowy udzielenia ochrony z uwagi na interes publiczny. Trzeba przy tym zastrzec, że znaki wyłącznie opisowe mogą być zarejestrowane pomimo tego faktu, jeżeli nabiorą charakteru odróżniającego na skutek używania w obrocie. Zgłaszający oznaczenia tego rodzaju mogą zatem ubiegać się o rejestrację oznaczeń pierwotnie opisowych, o ile tylko wykazą nabycie przez nie wtórnej zdolności odróżniającej. Urząd nie powinien wyręczać pewnych kategorii podmiotów z tego ciężaru, a tym samym uprzywilejowywać ich względem zgłaszających inne oznaczenia pierwotnie pozbawione zdolności odróżniającej.

Po drugie, kryteria sformułowane przez EUIPO są nieostre. Można rozważać, według jakich kryteriów organ ustala krąg podmiotów, których oznaczenia mogą korzystać z liberalnej oceny pod kątem przeszkody opisowości oznaczenia. W wytycznych wskazano, że praktyka rynkowa, w świetle której konsumenci postrzegają oznaczenia wyłącznie opisowe jako znaki, dotyczy nie tylko branży bankowej i lotnisk, ale też tytułów czasopism. Nie jest jasne, czy to wyliczenie jest wyczerpujące czy tak naprawdę każde oznaczenie opisowe może zostać zarejestrowane, o ile tylko urząd *ex officio* przesądzi, że spełnione są dwa wstępne warunki odejścia od ustalonych kryteriów oceny zdolności odróżniającej. Nie wyjaśniono również, w jaki sposób organ nabiera przekonania, że właściwy krąg odbiorców wiąże dane oznaczenie informacyjne z konkretnym podmiotem. Wydaje się, że w wielu przypadkach ocena ma charakter arbitralny.

II. Cecha konkretnej opisowości

Drugą cechą opisowości jest jej konkretność. Stanowi ona bowiem zawsze właściwość ocenianą w odniesieniu do usług wskazanych w zgłoszeniu⁶⁴⁵. Znak ma służyć do opisu konkretnych usług lub ich właściwości. Badanie, czy zachodzi omawiana przeszkoda rejestracyjna, należy przeprowadzać odrębnie dla każdej usługi, chyba że pewne usługi można

⁶⁴⁵ W. Włodarczyk, Zdolność, s. 174.

objąć jednym zbiorczym określeniem, dla którego oznaczenie również jest informacyjne⁶⁴⁶. Przykładowo, słowo *Constructor* ma charakter opisowy dla usług edukacyjnych w dziedzinie inżynierii oraz usług opracowywania oprogramowania komputerowego. Nie jest natomiast informacyjne w odniesieniu do usług badań naukowych w dziedzinie edukacji⁶⁴⁷.

Badanie konkretności opisowości jest dwuetapowe. Najpierw ocenie podlega treść oznaczenia. Należy ustalić, czy jest w nim zawarta cecha, którą ma usługa, czy też cecha mogąca charakteryzować każdą inną usługę. Jeżeli nie można jej przypisać konkretnego opisowego charakteru, omawiana reguła nie zostaje spełniona. Dotyczy to na przykład powszechnie stosowanych określeń o zachwalającym charakterze, sloganów bądź niesprecyzowanych, bardzo ogólnych formuł. Oznaczenia typu *super*, *extra* lub *premium* mogą opisywać właściwość, jaką jest jakość usług, ale są to słowa, które nie informują o konkretnej cesze przynależnej usługom⁶⁴⁸. Takie ujęcie konkretności może wyłączać z zakresu tej przeszkody oznaczenia wskazujące na cechy niecharakterystyczne, które mogą być wykorzystane do opisu wielu towarów lub usług. Jest oczywiste, że te same właściwości mogą być przypisane różnym produktom rynkowym. Przedstawione przykłady nie spełniają testu konkretnej opisowości, ale wydaje się, że jest tak nie dlatego, że można je uznać za właściwości różnych towarów/usług. Zasadnicza jest bowiem okoliczność, że odbiorcy nie postrzegają ich jako wskazania cechy usługi ze względu na powszechne użycie rynkowe. W tych sytuacjach należy określić, czy oznaczenie nie podlega innej przeszkodzie rejestracyjnej składającej się na konkretną zdolność odróżniającą. Można rozważyć kwalifikację takich oznaczeń jako wolnych, których zakaz rejestracji przewiduje art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p.

W drugim etapie należy zbadać relację między oznaczeniem a usługami w celu ustalenia, czy dana cecha jest przynależna lub oczekiwana przez właściwy krąg odbiorców danej usługi⁶⁴⁹.

Warto na tle zasady konkretnej opisowości przytoczyć kasus znaku *POCZTA KWIATOWA*, który został zarejestrowany przez UPRP dla wielu usług, w tym prowadzenia kwiaciarni. W wyniku postępowania o unieważnienie rejestracji ponownie przeanalizowano

⁶⁴⁶ post. TSUE z 09.12.2009 r., C-494/08 P, *Prana Haus przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2009:759, pkt 46; wyr. SPI z 15.10.2008 r., T-405/05, *Powerserv Personalservice przeciwko OHMI - Manpower (MANPOWER)*, ECLI:EU:T:2008:442, pkt 50.

⁶⁴⁷ R 1647/2023-4.

⁶⁴⁸ U. Promińska, w: U. Promińska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, s. 212; wyr. NSA z 5.07.2016 r., II GSK 198/15, Legalis nr 1486373.

⁶⁴⁹ W. Gierszewski, *Przeszkoda*, s. 66.

zdolność odróżniającą znaku. Zarówno organ, jak i sąd administracyjny, uznały połączenie słów *poczta* oraz *kwiatowa* za co najwyżej aluzyjne. Nie dopatrzyły się konkretnego i bezpośredniego związku z usługami⁶⁵⁰. Takie rozstrzygnięcie może budzić wątpliwości, ale wpisuje się w ogólny trend liberalnej oceny oznaczeń opisowych w ramach postępowań unieważnieniowych. Wydaje się, że analizowana asocjacja konkretności i bezpośredniości została spełniona. Określenie *POCZTA KWIATOWA* jest bowiem konkretne i umożliwia wskazanie właściwości świadczonych usług. Stanowi ją możliwość zamówienia i dostarczenia kwiatów na wzór przesyłek pocztowych. Urząd Patentowy prawidłowo natomiast ustalił opisowy charakter znaku *NATIVE ENGLISH*⁶⁵¹ dla usług edukacyjnych. Przymiotnik *native* jest często używany w związku z nauką języków obcych i wskazuje tym samym na charakter usług, a także na ich jakość, która ma być wysoka.

Przedstawione wyżej zapatrywanie na opisowość - jako przeszkodę rejestracji znaku - jest zasadniczo zbieżne z praktyką stosowaną przez EUIPO na gruncie rozporządzenia 2017/1001. Należy przy tym zwrócić uwagę, że organ rejestrujący znaki w Unii Europejskiej rozpatruje opisowość w jej konkretnym i bezpośrednim ujęciu łącznie. Konkretność stanowi cechę relacji między oznaczeniem a usługą. Relacja ta musi być z perspektywy właściwego kręgu odbiorców wystarczająco bezpośrednia oraz konkretna, a ponadto rozumiana bez konieczności podejmowania dalszych procesów myślowych jako opis usługi lub jednej z jej cech⁶⁵².

Zasada konkretnej opisowości powinna być szczególnie eksponowana w kontekście oznaczeń usługowych. Jest tak dlatego, że usługi są różnorodne (heterogeniczne). Ich cechy w wielu przypadkach pokrywają się ze sobą. To samo słowo może zatem charakteryzować właściwości różnych świadczeń. Za przykład niech posłuży zwrot *szybki*. To określenie opisuje usługi związane z transportem i doręczaniem przesyłek, ale w zasadzie może stanowić właściwość każdego świadczenia oferowanego w obrocie. Informuje bowiem o czasie usługi. Szybkie mogą być usługi lekarskie, gastronomiczne, projektowania stron internetowych bądź edukacyjne.

Należy także zwrócić uwagę, że większość przymiotników opisujących towary może być zastosowana do wskazania informacji na temat niemal każdej usługi. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą jedynie kształtu lub innych właściwości postrzeganych

⁶⁵⁰ wyr. WSA w Warszawie z 15.03.2019 r., VI SA/Wa 2114/18, Legalis nr 1940199.

⁶⁵¹ wyr. WSA w Warszawie z 23.04.2013 r., VI SA/Wa 1526/12, Legalis nr 781997.

⁶⁵² C-494/08 P, pkt 29.

wyłącznie fizycznie. Katalog cech określających usługi jest tak naprawdę niewyczerpany. Z tego powodu wydaje się, że ocena konkretności powinna zmierzać do ustalenia, czy informacja przekazywana przez oznaczenie jest postrzegana przez odbiorców jako cecha danej usługi, niezależnie od tego, czy może być ona przypisana również innym usługom, czy też jako np. wyłącznie komunikat marketingowy.

Wypada zgodzić się z twierdzeniem, że ocena powinna być przeprowadzana dwuetapowo. Niemniej, należy przyjąć, że analiza oznaczenia jako takiego służy wyeliminowaniu z kategorii oznaczeń konkretnie opisowych znaków, które ze względu na powszechne użycie w obrocie, stały się dla odbiorców zwrotami nieodnoszącymi się w ogóle do właściwości usług. Testu konkretności nie spełniają wobec tego przede wszystkim oznaczenia, które - choć w sposób obiektywny mogą być postrzegane jako odniesienie do usług - to na skutek ich rynkowego, masowego użycia, stały się zwrotami niepostrzeganymi jako opisowe.

Podkreślenia wymaga również złożony charakter współcześnie wykonywanych usług, które mogą polegać na świadczeniu różnych czynności przez różne osoby, w różnym miejscu i w różnym czasie. Ilustruje to określenie *usługi doradztwa informatycznego*, które jest obszerne znaczeniowo. Może obejmować wiele czynności - takich jak: testowanie sprzętu informatycznego, poradnictwo informatyczne, projektowanie infrastruktury informatycznej na rzecz osób trzecich lub tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich. Analogicznie – *usługi edukacyjne* mogą obejmować świadczenia takie jak kursy językowe, korepetycje doszkalające i prowadzenie placówek oświatowych. Nawet sformułowanie *usługi fryzjerskie*, które wydaje się precyzyjne i jednoznaczne, może oznaczać wiele różnych i możliwych do wyodrębnienia czynności – mogą to być świadczenia kierowane wobec ogółu odbiorców, specyficzne usługi układania włosów na imprezy okolicznościowe bądź usługi farbowania włosów.

Kwestia ta oczywiście może ujawnić się w ramach oceny opisowego charakteru znaków towarowych, które mogą być przeznaczone do odróżniania ogólnie ujętych towarów. Niemniej, w przypadku usług ma szczególne znaczenie - z uwagi na częste posługiwanie się generalnymi określeniami. Zasygnalizowanego problemu nie rozwiązuje wyrok TSUE w sprawie *IP Translator*. Przypomnieć należy, że w przywołanym orzeczeniu Trybunał wyjaśnił, że zakres ochrony znaku powinien wynikać z dosłownego brzmienia poszczególnych

terminów w wykazie⁶⁵³. Jak bowiem wynika z przedstawionych przykładów, inherentną cechą pojęć wykorzystywanych na określenie wielu usług jest ich generalny charakter. Wynika to z niematerialności jako cechy definiującej zachowanie. Należy zatem rozważyć, czy oznaczenie jest opisowe już wówczas, gdy opisuje tylko jedną możliwą do wyodrębnienia czynność składającą się na usługę, czy też musi służyć do opisu wszelkich usług mieszczących się pod ogólnym, parasolowym hasłem.

Wydaje się, że uzasadnione jest pierwsze ze wskazanych rozwiązań. Takie ujęcie wynika z konieczności uwzględnienia zakresu wyłączności, jaką zgłaszający uzyskuje poprzez rejestrację oznaczenia. Jeżeli znak został zgłoszony dla ogólnej usługi, to jego ochrona w praktyce obejmuje wszystkie te czynności, które mogą zostać objęte tym ogólnym określeniem. Z tego powodu oznaczenie jest opisowe już wtedy, gdy jego treść ma charakter informacyjny w stosunku do tylko jednej usługi dającej się wyodrębnić w ramach szerszego zbioru. W takich sytuacjach można uniknąć zarzutu opisowości poprzez zawarcie w wykazie towarów i usług wyłączenia usługi, względem której oznaczenie ma charakter informacyjny. Należy jednak wówczas postawić pytanie: czy znak nie ma charakteru mylącego? Wydaje się, że w większości przypadków tak właśnie będzie. Wypada zasygnalizować, że przedstawiona interpretacja jest akceptowana w orzecznictwie sądów unijnych⁶⁵⁴.

III. Cecha bezpośredniej opisowości

Oznaczenie jest opisowe, gdy spełnia test bezpośredniości opisowego przekazu. Jest tak wówczas, gdy znak informuje o cechach konkretnej usługi w sposób wyraźny i jednoznaczny⁶⁵⁵, bez konieczności przeprowadzania dalszych procesów myślowych. Znak ma być opisowy na pierwszy rzut oka, nie zaś drogą skojarzeń lub wnioskowania.

Omawiana reguła budzi największe wątpliwości i jest przedmiotem sporów zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie⁶⁵⁶. Jest tak ze względu na płynną granicę między bezpośrednim przekazem a informacją uzyskiwaną w drodze dedukcji, w następstwie skojarzeń. Zakaz rejestracji nie obejmuje bowiem znaków aluzyjnych. Są to oznaczenia,

⁶⁵³ C-307/10, pkt 61.

⁶⁵⁴ wyr. SPI z 10.10.2006 r., T-302/03, *PTV przeciwko OHIM (map&guide)*, ECLI:EU:T:2006:296, w którym SPI przyjął, że znak *map&guide* jest opisowy w odniesieniu do usług programowania komputerowego, chociaż opisuje jedynie niektóre usługi z tej grupy, tzn. takie, które oferują plany miast i przewodniki turystyczne.

⁶⁵⁵ U. Promińska, w: Prawo, s. 212; W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 179.

⁶⁵⁶ U. Hildebrandt, w: *EU Trade Mark*, s. 80.

które - co prawda - sugerują cechy usługi, ale następuje to w sposób nieoczywisty, wymagający określonych zabiegów myślowych. Dotyczy to zwłaszcza skrótowców lub neologizmów, a zatem wyrażen, które nie mają określonego w słownikach lub leksykonach znaczenia. Znaki aluzyjne często są tworzone w drodze połączenia opisowych elementów w jedno słowo.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą, znak jest opisowy wówczas, gdy jako całość ma wyłącznie informacyjny charakter. Może zdarzyć się tak, że oznaczenie złożone z elementów opisowych nie jest – postrzegane jako całość – objęte zakazem rejestracji. Ma to miejsce na przykład wówczas, gdy połączenie składników informacyjnych stanowi nieoczywisty ich związek, a nie prostą sumę elementów opisowych. Ocena tego rodzaju przypadków powinna być szczególnie ostrożna i, co trzeba podkreślić, dokonywana w sposób restrykcyjny. To podejście jest uzasadnione potrzebą ochrony interesu publicznego, ze względu na który ustanowiono zakaz rejestracji oznaczeń opisowych. Zbyt liberalna praktyka prowadzi do nadmiernego zawłaszczania oznaczeń, które powinny pozostać w domenie publicznej. Standardem zatem powinna być szczególna ochrona obrotu, wyrażająca się w zakazie rejestracji znaków jedynie pozornie aluzyjnych. Za takie należy postrzegać te oznaczenia, które nie mają odpowiednika słownikowego, ale które stanowią proste połączenie elementów informacyjnych. Przykładem znaku pozornie aluzyjnego jest oznaczenie *Greenworld* dla usług sprzedaży detalicznej w zakresie paliw oraz przesyłania, transportu i dystrybucji energii elektrycznej⁶⁵⁷. Zestawienie znaku z usługami, dla których jest on przeznaczony, prowadzi do natychmiastowego wniosku o pochodzeniu towarów, będących przedmiotem usług. Przymiotnik *green* jest powszechnie wykorzystywany do określenia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W połączeniu ze słowem *world* tworzy prostą sumę dwóch wyrazów, mających określone znaczenie i odwołujących się do właściwości usług.

Zastosowanie reguł konkretnej i bezpośredniej opisowości może stwarzać trudności zwłaszcza w związku z zasygnalizowanym już zagadnieniem dwoistości opisowego charakteru znaków usługowych. Często zdarza się bowiem tak, że oznaczenie zgłoszone dla usług nie informuje o jej właściwościach, ale przekazuje informację o towarze (lub usłudze), przy pomocy którego usługi są świadczone lub który stanowi przedmiot usług. Zazwyczaj następuje to przez proste nazwanie towaru bądź jego cechy, w tym jakości, np. *latte* - dla usług gastronomicznych, *nożyczki* - dla usług fryzjerskich, *Grand Angle* - dla produkcji filmów reklamowych, *Vapeur* - dla kontroli urządzeń produkujących parę bądź *łódka* - dla usług

⁶⁵⁷ T-106/14.

transportowych. Należy tym samym rozważyć, czy zasada konkretności opisowego charakteru znaku usługowego powinna być rozszerzana również na towary, ogólnie mówiąc, związane z usługami.

Problem ten został dostrzeżony w literaturze⁶⁵⁸. Zdaniem K. Landolta, który dokonał przeglądu wczesnej praktyki niemieckiego i francuskiego urzędu w tym zakresie, dało się wyróżnić dwa stanowiska. Podejście niemieckie charakteryzowało się rygoryzmem oceny – oznaczenia usługowe odnoszące się do towarów, zwłaszcza nazwy towarów, traktowano jako opisowe albo niedystynktywne z uwagi na konieczność pozostawienia ich dostępnymi dla wszystkich (*Freihaltebedürfnis*)⁶⁵⁹. Bardziej liberalne podejście francuskie dopuszczało takie znaki do rejestracji, przyjmując że są one jedynie sugestywne⁶⁶⁰.

Analiza obecnej praktyki decyzyjnej organów rejestrujących skłania do wniosku, że przyjęto rozwiązanie zaproponowane w nauce niemieckiej. W ostatnim czasie następujące znaki zostały uznane za opisowe: *City Train* - dla konserwacji pojazdów oraz projektowania pojazdów, części i podzespołów pojazdów⁶⁶¹, *Cine Action* - dla transmisji audycji filmowych, telewizyjnych lub radiowych⁶⁶², *Smarter Travel* - zawierający symbol walizki dla usług turystycznych i związanych z podróżowaniem⁶⁶³, *Konto osobiste standard* - dla prowadzenia rachunku osobistego służącego do gromadzenia wkładów oszczędnościowych⁶⁶⁴, *Polbar* - dla usług weterynaryjnych⁶⁶⁵, *CONTINENTAL* - dla opieki nad psami i ich hodowli⁶⁶⁶, *Under 1000* - dla sprzedaży dzieł sztuki⁶⁶⁷ oraz *original excellent dermatest 3-star-guarantee.de* - dla usług laboratoryjnych i badań medycznych⁶⁶⁸. Ich opisowość została ustalona właśnie przez odniesienie do przedmiotów związanych ze świadczeniem usług. Mogły to być narzędzia, z wykorzystaniem których są one wykonywane (pojazd; walizka; konto bankowe; testy medyczne charakteryzujące się wysoką jakością, których wyniki

⁶⁵⁸ K. Landolt, Die Dienstleistungsmarke, s. 65-67.

⁶⁵⁹ *Ibidem*, s. 65.

⁶⁶⁰ *Ibidem*, s. 66.

⁶⁶¹ wyr. Sądu z 21.06.2017 r., T-699/15, *City Train przeciwko EUIPO (CityTrain)*, ECLI:EU:T:2017:409.

⁶⁶² Znak będący przedmiotem postępowania stanowi potoczne określenie filmu akcji w j. niemieckim; zob. wyr. SPI z 31.01.2001 r., T-135/99, *Taurus-Film przeciwko OHMI (Cine Action)*, ECLI:EU:T:2001:30.

⁶⁶³ wyr. Sądu z 9.11.2016 r., T-290/15, *Smarter Travel Media przeciwko EUIPO (SMARTER TRAVEL)*, ECLI:EU:T:2016:651.

⁶⁶⁴ Z.230172.

⁶⁶⁵ wyr. WSA w Warszawie z 30.04.2008 r., VI SA/Wa 262/08, Legalis nr 164825.

⁶⁶⁶ wyr. Sądu z 17.04.2013 r., T-383/10, *Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM (CONTINENTAL)*, ECLI:EU:T:2013:193.

⁶⁶⁷ EUTMA nr 017893644.

⁶⁶⁸ wyr. Sądu z 14.12.2018 r., T-801/17, *Dermatest przeciwko EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)*, ECLI:EU:T:2018:970.

są możliwe do sprawdzenia za pośrednictwem strony internetowej) lub ich przedmiot (filmy akcji, dzieła sztuki o wartości mniejszej niż tysiąc, kury rasy polbar, psy rasy continental bulldog).

Rozpatrując powyższe zagadnienie, należy zauważyć, że katalog cech determinujących uznanie oznaczenia za opisowe jest jedynie przykładowy. Może obejmować również inne, niewymienione w ustawie właściwości. Pytanie brzmi: czy przedmiot usługi bądź narzędzie wykorzystywane do jej świadczenia stanowią samodzielną, odrębną cechę, której ustalenie pozwala na odmowę rejestracji znaku?

Wydaje się, że zakaz rejestracji powinien obejmować te znaki, które wskazują na towary związane z usługami, jeżeli w opinii odbiorców są one natychmiast wiązane z tymi usługami. Właściwy krąg odbiorców może bowiem postrzegać dany znak jako informację o usłudze albo jako fantazyjne nawiązanie do niej. Pierwszy przypadek jest prawdopodobny w odniesieniu do zwrotów opisujących towar (bądź jego właściwości) o silnym związku z usługami. Jeżeli jednak oznaczenie odnosi się do usługi poprzez określenie towaru lub jego cech jedynie w drodze dalekich skojarzeń, to nie jest ono opisowe.

Wypada podkreślić, że związek między towarami, do których oznaczenie się odwołuje, a usługami, dla których jest ono zgłoszone, nie powoduje każdorazowo, że znak jest opisowy dla usług. Powinno się wykluczyć jakikolwiek automatyzm ocen w tym zakresie. W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na decyzję UPRP w sprawie znaku graficznego, przedstawiającego postać koguta dla usług zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów w części dotyczącej sprzedaży produktów piekarniczych. Znak został unieważniony tylko z tego powodu, że „przedstawia *de facto* rodzaj wyrobu piekarniczego”⁶⁶⁹. Wydaje się, że organ zbyt pochopnie ustalił opisowy charakter znaku dla wskazanych usług, przenosząc bezpośrednio argumentację dotyczącą opisowości znaku dla towarów do usług. Takie podejście nie uwzględnia różnic między towarami a usługami jako substratem znaku.

Dla oceny opisowego charakteru znaku nie ma znaczenia ekonomiczna istotność danej właściwości⁶⁷⁰. Nie jest tak, że jedynie znaki informujące o zasadniczych cechach usług są wyłączone spod rejestracji. Przeszkoda powinna znaleźć zastosowanie we wszystkich

⁶⁶⁹ III Sp.502.2015.

⁶⁷⁰ Zagadnienie *istotności* cechy opisywanej przez oznaczenie jest odmiennie interpretowane w orzecznictwie, także sądów unijnych. Liberalna praktyka odwołuje się do ustaleń z wyroku w sprawie *Baby-Dry*, w myśl których znak opisowy to znak odnoszący się do co najmniej jednej z zasadniczych cech towaru lub usługi. Przedstawione w pracy restrykcyjne zapatrywanie podąża natomiast za rozumowaniem Trybunału w sprawie *Postkantoor*, zob. C-363/99, pkt 102; *U. Hildebrandt*, w: *EU Trade Mark*, s. 77.

przypadkach, w których informacja jest lub może być przydatna do opisu usługi. Interes publiczny wymaga bowiem zapewnienia dostępności nie tylko tych oznaczeń, które odwołują się do istotnych cech usług, a każdego oznaczenia niosącego wyłącznie informacyjny przekaz w odniesieniu do zgłoszonych usług, bez względu na wagę tego przekazu. Należy przy tym pamiętać o tym, że ocena jest dokonywana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców. Oznacza to, że konsument prawdopodobnie nie dostrzeże informacyjnego przekazu oznaczenia, gdy opisuje ono właściwości niecharakteryzujące co do zasady usługi określonego rodzaju. W takich sytuacjach należy rozważyć, czy istnieje, zwłaszcza uwzględniając kryterium aktualności, rzeczywista potrzeba pozostawienia danego znaku w domenie publicznej.

IV. Oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne usługi

Ostatnia uwaga, którą wypada poczynić w odniesieniu do znaków usługowych opisowych, dotyczy jednej z cech usługi, jaką jest pochodzenie geograficzne. To zagadnienie jest interesujące i wymaga komentarza już choćby z tego względu, że *pochodzenie geograficzne* nie stanowi właściwości zwykle przypisywanej usługom.

Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia, że Trybunał zajął stanowisko w przedmiocie znaków opisowych wskazujących na pochodzenie geograficzne towaru w wyroku w sprawie *Windsurfing Chiemsee*⁶⁷¹. W orzeczeniu przyjęto, że oznaczenie będące nazwą geograficzną nie podlega rejestracji nie tylko wtedy, gdy stanowi w dacie zgłoszenia nazwę generalnie znaną lub znaną w odniesieniu do określonych towarów i w konsekwencji właściwy krąg odbiorców wiąże je z tymi towarami. Odmowa rejestracji powinna nastąpić także wówczas, gdy można rozsądnie założyć, że w przyszłości wytworzy się związek między nazwą a towarami, biorąc pod uwagę w szczególności stopień znajomości nazwy, cechy miejsca oznaczonego nazwą i kategorię towarów⁶⁷². Zdaniem Trybunału taki związek nie musi koniecznie wyrażać się w tym, że dane towary są wytwarzane w określonym miejscu. Może on polegać na innych powiązaniach, np. fakcie, że są one tam projektowane.

W wyroku wyjaśniono, że nazwa geograficzna nie jest objęta zakazem rejestracji, jeżeli nie jest znana właściwemu kręgowi odbiorców jako taka lub jako oznaczenie geograficzne. Opisowa nie jest także nazwa, która ze względu na cechy miejsca (np. góry,

⁶⁷¹ wyr. ETS z 4.05.1999 r., spr. pol. C-108/97 oraz C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, ECLI:EU:C:1999:230.

⁶⁷² *Ibidem*, pkt 32.

jezioro), nie może być postrzegana przez odbiorców jako wskazanie pochodzenia geograficznego⁶⁷³. Determinujący dla ustalenia opisowości znaku jest zatem związek między nazwą a towarami. Stanowisko Trybunału przedstawione w sprawie *Windsurfing Chiemsee* stanowi wytyczną w ocenie opisowości oznaczeń, będących lub zawierających nazwę geograficzną.

Zastosowanie wskazanych w wyroku kryteriów do znaków usługowych wymaga uwzględnienia ich szczególnych cech. Usługa jest czynnością, która ma charakter potencjalny i nietrwały. Co do zasady zostaje skonsumowana wraz z momentem jej wytworzenia. Należy zatem rozważyć, jak powinno być rozumiane pojęcie pochodzenia usługi w kontekście oznaczeń wyłącznie opisowych. Następnie wypada podjąć dyskusję w celu ustalenia, czy kryteria sformułowane przez Trybunał w sprawie *Windsurfing Chiemsee* powinny znaleźć zastosowanie wprost do znaków usługowych.

Pierwszą kwestię należy rozpocząć od wskazania na niefortunność sformułowania zawartego w art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. W przepisie bowiem wyłączono od rejestracji znaki składające się wyłącznie z elementów mogących wskazywać m.in. na pochodzenie usługi. Redakcja p.w.p. w tym zakresie odbiega od brzmienia dyrektywy 2015/2436, która przewiduje zakaz rejestracji znaków odnoszących się wyłącznie do pochodzenia geograficznego usługi. W literaturze sygnalizuje się, że zakres tej przeszkody w odniesieniu do cechy pochodzenia w polskim porządku prawnym jest ujęty szerzej niż w prawie unijnym⁶⁷⁴. Jest przy tym oczywiste, że nie chodzi o pochodzenie komercyjne. Komunikat o handlowym pochodzeniu stanowi podstawową informację przekazywaną przez znak. Inne rozumienie przywołanej normy prowadziłoby do sprzeczności prakseologicznej art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 120 ust. 1 p.w.p., który zawiera definicję normatywną znaku towarowego. Kwestia ta stała się zresztą przedmiotem wypowiedzi sądu administracyjnego⁶⁷⁵. Zgodzić się należy z tezą, że regulacja znaków opisowych odnoszących się do pochodzenia towarów lub usług w p.w.p. jest nieprecyzyjna. Niemniej, biorąc pod uwagę otwarty katalog cech determinujących opisowość, należy sądzić, że różnica między prawem polskim a unijnym w tym zakresie jest pozorna.

⁶⁷³ *Ibidem*, pkt 34-37.

⁶⁷⁴ W. Gierszewski wyróżnia przy tym przeszkody związane z pochodzeniem geograficznym lub z pozostałymi formami pochodzenia – zob. *W. Gierszewski, Przeszkoda*, s. 216.

⁶⁷⁵ wyr. WSA w Warszawie z 23.03.2007 r., VI SA/Wa 2184/06, Legalis nr 281449.

Przez pochodzenie geograficzne usługi należy rozumieć przede wszystkim miejsce, w którym jest ona świadczona⁶⁷⁶. To najbardziej intuicyjne rozumienie tego słowa. O ile w przypadku obrotu towarowego miejsce sprzedaży nie wskazuje z reguły pochodzenia geograficznego⁶⁷⁷, o tyle w przypadku usług takie ujęcie jest logiczne. Co do zasady usługa jest wytwarzana i świadczona w tym samym momencie, w tym samym miejscu oraz przez podjęcie tej samej czynności (zespołu czynności). Warto przy tym zwrócić uwagę na wyrok Trybunału dotyczący znaku *Neuschwanstein*. Zdaniem sądu unijnego miejsce sprzedaży „nie może jako takie oznaczać właściwości, jakości lub swoistych cech związanych z pochodzeniem geograficznym tych towarów i usług, takich jak rzemiosło, tradycja lub kultura”⁶⁷⁸. Rozstrzygnięcie budzi wątpliwości. Wydaje się, że Trybunał nie rozważył kwestii odmiennej natury towarów i usług.

Pochodzenie geograficzne usługi może także być wiązane z siedzibą podmiotu. W wielu przypadkach miejsce świadczenia i siedziba usługodawcy są ze sobą zbieżne, chociaż nie ma w tym zakresie zasady. Wydaje się, że przez to pojęcie można również rozumieć - w zależności od charakteru konkretnych usług - specjalizację bądź przedmiot świadczeń. Takie ujęcie charakteryzuje zwłaszcza usługi gastronomiczne (np. kuchnia włoska, japońska) oraz związane z ochroną zdrowia (masaż tajski, medycyna chińska). Na płaszczyźnie problemu opisowości oznaczeń usługowych może powstać wątpliwość, czy tego rodzaju odniesienia stanowią odwołanie do przedmiotu usług czy też do ich pochodzenia geograficznego. Dyskusja w tym zakresie nie prowadzi jednak do odmiennego rezultatu. Bez względu na to, jaką cechą te oznaczenia opisują, należy stwierdzić, że charakteryzuje je brak konkretnej zdolności odróżniającej.

Wreszcie wypada odnotować możliwość utożsamiania usług z nazwami geograficznymi, które wzbudzają pozytywne skojarzenia, najczęściej związane z wysoką jakością lub renomą świadczeń. Przykładem jest *Dolina Krzemowa*. To nazwa używana dla określenia miejsca w Stanach Zjednoczonych, w którym siedzibę mają przedsiębiorstwa technologiczne. Wydaje się wobec tego, że określenie *pochodzenie geograficzne* usług

⁶⁷⁶ T-402/16, pkt 21.

⁶⁷⁷ Opinia rz.g. M. Watheleta z 11.01.2018 r., C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2018:3.

⁶⁷⁸ wyr. TSUE z 06.09.2018 r., C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2018:673, pkt 50.

jest wieloznaczne. Decydujący wpływ na ustalenie, co należy przez nie rozumieć, ma charakter konkretnej usługi.

Jak stwierdził Trybunał w wyroku *Windsurfing Chiemsee*, oznaczenie jest opisowe ze względu na wskazanie pochodzenia geograficznego usług, jeżeli właściwy krąg odbiorców postrzega je bądź może je postrzegać jako informację o usłudze. Informacyjny charakter znaku wynika ze związku między nim a nazwą geograficzną. Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa aspekty.

Po pierwsze, prawo znaków nie wprowadza generalnego zakazu rejestrowania oznaczeń odnoszących się do nazw geograficznych. Istnieje konsensus w przedmiocie tego, że takie nazwy mogą być chronione jako znaki. Jeżeli właściwy krąg odbiorców jest świadomy, że dana nazwa geograficzna lub oznaczenie geograficzne nie mogą stanowić o pochodzeniu usług, to znak nadaje się do rejestracji. Odbiorcy mogą bowiem w ogóle nie znać danej nazwy, a w konsekwencji nie mogą jej utożsamiać z określonym miejscem. Ta reguła znajduje zastosowanie najczęściej w odniesieniu do egzotycznych nazw niewykazujących jakichkolwiek związków z usługami lub do nazw nieznanych odbiorcom tych usług.

Wydaje się, że pochodzenie geograficzne usług generalnie nie odgrywa tak istotnej roli jak w obrocie towarowym. Stanowi to konsekwencję charakteru usług *in genere*. Ich świadczenie jest poprzedzone nawiązaniem kontaktu przez potencjalnego klienta z usługodawcą. Z tego też względu odbiorcy mają zwykle możliwość ustalenia rzeczywistego pochodzenia usługi. Są oczywiście usługi słabiej i silniej wiązane przez klientelę z oznaczeniami geograficznymi. Niektóre z nich zaś w ogóle nie wykazują takiego związku. Wówczas oznaczenia składające się z nazw geograficznych nie są opisowe. Największy „potencjał” informacyjnego charakteru wykazują nazwy stosowane w celu odróżnienia usług związanych z nieruchomościami (*Biuro Nieruchomości WROCŁAW*), turystycznych i przewozowych (*Biuro Podróży Azja, Taxi Kraków*), kulturalnych, rozrywkowych i sportowych (*Festiwal w Cannes*) oraz, jak już zasygnalizowano, gastronomicznych, hotelarskich, medycznych i uzdrowiskowych. Ocena konkretnej zdolności odróżniającej oznaczeń przeznaczonych do odróżniania tych usług powinna być szczególnie wyważona. Musi uwzględniać specyficzne uwarunkowania, w jakich te usługi są świadczone, w tym przede wszystkim wpływ, jaki jest przypisywany miejscu na jakość usług. Pewien problem wiąże się naturalnie z obrotem *on-line*. Należy jednak przyjąć, że przeciętny odbiorca jest świadomy charakteru nazw geograficznych stosowanych dla usług świadczonych

w sieci. Wie, że mają one wyłącznie fantazyjny charakter. Kwestia ta powinna być uwzględniana podczas ustalania zdolności odróżniającej znaków usługowych.

Po drugie, należy pamiętać o regule aktualności. Znak jest opisowy także wówczas, gdy określona informacja może być przydatna do wskazywania na pochodzenie geograficzne usługi. Ścisłe rozumienie tej zasady prowadzi do wniosku, że każda nazwa geograficzna, o ile odnosi się do miejsca w Polsce (i odpowiednio – w Unii Europejskiej), może stanowić oznaczenie przydatne, choćby potencjalnie, do opisu usługi. Z tego względu, że usługi mogą być świadczone wszędzie, to każde odniesienie do miejsca powinno być traktowane jako przejaw (przynajmniej potencjalnego) informacyjnego charakteru znaku. Przyjmując tak rygorystyczne stanowisko, należałoby zastrzec, że nie obejmuje ono nazw zagranicznych. Jest jasne, że usługi świadczone w Polsce (Unii Europejskiej) nie mogą pochodzić z obszaru spoza Polski (Unii Europejskiej). Z tego też powodu użycie nazw zagranicznych - jako oznaczeń odróżniających usługi - nie powinno w wielu przypadkach skutkować uznaniem ich za wyłącznie opisowe⁶⁷⁹. Z drugiej strony, postulat aktualności powinien być konfrontowany z koniecznością oceny oznaczenia z perspektywy właściwego kręgu odbiorców.

Z tego też względu wydaje się, że zasadne jest wyważenie racji wynikających z powyższych reguł. Należy przyjąć, że znaki usługowe charakteryzują się większą zdatnością do informowania o pochodzeniu usługi. Ich potencjał i w zasadzie nieograniczona w aspekcie terytorialnym możliwość świadczenia powodują, że każde oznaczenie składające się ze wskazania miejsca geograficznego może być zakwalifikowane jako opisowe. Należy jednak podkreślić, że właściwy krąg odbiorców z reguły nie będzie odnosił danej nazwy jako informacji o pochodzeniu usługi. Z perspektywy odbiorców takie oznaczenia nie kreują żadnego związku między nazwą geograficzną a usługą oznaczaną tą nazwą, jeżeli jest ona świadczona poza danym miejscem. Względ na przyjęty model oceny dokonywanej „oczami” odbiorców przemawia za stanowiskiem, że oznaczenia usługowe powinny znacznie częściej wymykać się spod przeszkody opisowości, nawet jeżeli stanowią lub zawierają nazwę geograficzną. Tezę tę należy jednak uzupełnić o stwierdzenie, że badanie konkretnej zdolności odróżniającej, w tym opisowości znaku, musi uwzględniać charakter usług i generalne znaczenie nazw geograficznych w danym sektorze. Im silniejszy jest wpływ takich oznaczeń

⁶⁷⁹ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 195.

ze względu na rodzaj usług, tym większe niebezpieczeństwo kwalifikacji oznaczenia jako znaku opisowego.

W praktyce zdarzają się odmowy rejestracji znaków, które stanowią nazwy znanych regionów, niezwiązanych jednak z określonymi usługami. Problem ten obrazują przykłady znaków: *MONACO*⁶⁸⁰ dla usług transportowych, rozrywkowych oraz tymczasowego zakwaterowania; *SUEDTIROL*⁶⁸¹ dla usług biurowych, logistycznych i prawnych oraz *berlinGas* dla produkcji energii elektrycznej⁶⁸². Oznaczenia te nie zostały zarejestrowane, bowiem stwierdzono, że odwołują się one bezpośrednio do miejsca świadczenia usług⁶⁸³. W orzeczeniach wskazywano na duże ryzyko wpływu rejestracji nazw dużych regionów na relacje konkurencyjne⁶⁸⁴. W świetle stanowiska Sądu, takiego ryzyka nie ma w przypadku nazw stosunkowo nieznanymi, których „reputacja ogranicza się do wąskiej liczby towarów lub usług”⁶⁸⁵. Wojciech Gierszewski podaje w wątpliwość prawidłowość takich rozstrzygnięć. Autor podkreśla, że przytoczone nazwy nie wykazują jakiegokolwiek związku ze zgłoszonymi usługami⁶⁸⁶. Nie słyną one z usług danego rodzaju. Nie jest także możliwe ustalenie, czy zasłyną z nich w przyszłości.

Należy podzielić przedstawione stanowisko. Urząd, a w ślad za nim Sąd, nie zastosowały się do wytycznych wynikających z wyroku *Windsurfing Chiemsee*. Wypada przypomnieć, że nie ma zakazu rejestracji nazw geograficznych jako znaków. Istnieje natomiast bezwzględna przeszkoda udzielenia prawa na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących wskazywać pochodzenie geograficzne usługi. Wymaga to ustalenia związku między konkretnym miejscem a usługami, dla których znak został zgłoszony. Odmowa rejestracji nazwy tylko z tego powodu, że określa ona duży region bądź jest znana, nie jest prawidłowa. Urząd powinien ustalić, czy odbiorcy postrzegają ją jako informację o pochodzeniu usługi. Przykładowo, odmowa udzielenia prawa na znak *PASSIONATELY SWISS*⁶⁸⁷ była uzasadniona tym, że Szwajcaria powszechnie kojarzy się z wysoką jakością usług. Ustalenie informacyjnego charakteru oznaczenia było zatem

⁶⁸⁰ wyr. Sądu z 15.01.2015 r., T-197/13, *MEM przeciwko OHIM (MONACO)*, ECLI:EU:T:2015:16.

⁶⁸¹ wyr. Sądu z 20.07.2016 r., T-11/15, *Internet Consulting przeciwko EUIPO - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL)*, ECLI:EU:T:2016:422.

⁶⁸² T-402/16.

⁶⁸³ T-197/13, pkt 20; T-11/15, pkt 43; T-402/16, pkt 21.

⁶⁸⁴ T-11/15, pkt 44.

⁶⁸⁵ *Ibidem*.

⁶⁸⁶ W. Gierszewski, *Przeszkoda*, s. 227.

⁶⁸⁷ wyr. Sądu z 15.12.2011 r., T-377/09, *Mövenpick przeciwko OHIM (PASSIONATELY SWISS)*, ECLI:UE:T:2011:753.

poprzedzone stwierdzeniem związku między daną nazwą geograficzną a usługami objętymi zgłoszeniem.

Ocena opisowości nazw, które nie są znane powszechnie, jest trudniejsza. Oznaczenie *ST ANDREWS*⁶⁸⁸ zostało uznane za opisowe dla usług planowania wydarzeń rozrywkowych, konferencji, kongresów i seminariów - z tego względu, że jest nazwą szkockiego miasta słynącego z golfa. Interesująco przedstawiała się kwestia rejestracji znaku *Cloppenburg*⁶⁸⁹ dla usług handlu detalicznego. Jest to nazwa niemieckiego miasta w Dolnej Saksonii. Urząd wspólnotowy odmówił udzielenia prawa na oznaczenie, stwierdzając jego opisowość. Przyjął mianowicie, że nazwa jest znana konsumentom. Zdaniem Sądu Pierwszej Instancji, taka ocena była nieprawidłowa. W ramach oceny zdolności rejestracyjnej nazw geograficznych należy brać pod uwagę wszystkie istotne okoliczności. Należą do nich między innymi charakter usług, ich renomę, znajomość miejsca wśród odbiorców, zwyczaje w danym sektorze oraz to, „w jakim zakresie pochodzenie geograficzne omawianych usług może w oczach zainteresowanych kręgów mieć znaczenie dla oceny jakości lub innych cech”⁶⁹⁰ usług. Sąd wskazał również, że pochodzenie geograficzne usług handlowych „nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakości lub cech”⁶⁹¹. Ustalenia SPI należy zaaprobować.

Wydaje się zatem, że znaki usługowe ze swej natury są mniej podatne na zarzut opisowości, jeżeli stanowią nazwy geograficzne. Jest tak ze względu na charakter usługi – jednoczesność momentu wytwarzania i świadczenia oraz konieczność zainicjowania świadczenia usługi przez klienta. Istotnym czynnikiem są także zwyczaje branżowe. Należy sądzić, że konsumenci w większości przypadków będą traktowali nazwy geograficzne jako oznaczenia fantazyjne, a nie informacyjne.

§ 4. Znaki usługowe wolne

Trzecią kategorią oznaczeń pozbawionych konkretnej zdolności odróżniającej są znaki wolne (konieczne, zwyczajowe). Zgodnie z przepisem art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. wyłączone

⁶⁸⁸ wyr. Sądu z 20.11.2018 r., T-790/17, *St. Andrews Links przeciwko EUIPO (ST ANDREWS)*, ECLI:EU:T:2018:811.

⁶⁸⁹ wyr. SPI z 25.10.2005 r., T-379/03, *Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg)*, ECLI:EU:T:2005:373.

⁶⁹⁰ T-379/03, pkt 49.

⁶⁹¹ T-379/03, pkt 50.

od rejestracji są oznaczenia składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Treść tego przepisu jest w obecnym stanie prawnym zbieżna z art. 4 ust. 1 lit. d dyrektywy 2015/2436.

Zakaz rejestracji dotyczy oznaczeń, które rozpatrywane jako całość stanowią element języka potocznego bądź zwrot zwyczajowy. Cecha wyłączności, o której mowa w przepisie, powinna być interpretowana tak samo jak na gruncie przeszkody wyłącznie opisowego charakteru znaku. Jeżeli oznaczenie zawiera – poza elementami określonymi w normie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. – inne elementy, to należy stwierdzić posiadanie przez nie zdolności ochronnej, chyba że zachodzą inne przeszkody⁶⁹².

Omawiana przeszkoda dotyczy w istocie dwóch typów znaków, chociaż różnica między nimi jest subtelna⁶⁹³. Wspólną ich cechą jest natomiast fakt pełnienia określonej funkcji znaczeniowej. Wyraża się ona w umożliwieniu skrótowego wyrażania danych treści⁶⁹⁴. Ze względu zaś na powszechne użycie tych oznaczeń, w tym również w obrocie gospodarczym, istnieje potrzeba pozostawienia ich w domenie publicznej. Innymi słowy, nazwy rodzajowe są „uosobieniem wolności pewnego zasobu języka”⁶⁹⁵.

Pierwsza grupa znaków wolnych jest określana jako nazwy towarów⁶⁹⁶ lub nazwy rodzajowe⁶⁹⁷. Należy do niej każde oznaczenie składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego. Są to zatem takie zwroty, które na skutek eksploatacji stały się nazwami towarów lub usług. Warto podkreślić, że w tym aspekcie wyraża się dynamiczny charakter znaku. Jest to instrument, który funkcjonuje w obrocie i służy do komunikacji między jego uczestnikami – tak przedsiębiorcami chcącymi zbyć wytwarzane przez siebie dobra, jak i odbiorcami zainteresowanymi ich nabyciem. Zdarza się, że na skutek powszechnego używania przez wielu przedsiębiorców słowa niemającego określonego

⁶⁹² wyr. SPI z 24.09.2008 r., T-248/05, *HUP Usługi Polska v OHMI - Manpower (I.T.@MANPOWER)*, ECLI:EU:T:2008:396, pkt 61. Wyrok utrzymał w mocy TSUE – post. TSUE z 24.09.2009 r., C-520/08 P, *HUP Usługi Polska v OHIM*, ECLI:EU:C:2009:582.

⁶⁹³ U. Promińska, Prawa, s. 408.

⁶⁹⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 666.

⁶⁹⁵ J. Mordwilko-Osajda, Znak, s. 226.

⁶⁹⁶ W. Włodarczyk, Zdolność, s. 217.

⁶⁹⁷ U. Promińska, Własność, s. 422. Warto jednak podkreślić, że w kom. do rozp. z 1928 r. A. Ponikło i J. Gutowski wyraźnie odróżniali nazwy towaru i nazwy rodzajowe. Te pierwsze były znakami słownymi, pierwotnie stanowiącymi nazwy fantazyjne, które na skutek powszechnego używania dla oznaczania tych samych towarów utraciły zdolność pełnienia funkcji znaku, a stały się nazwą konkretnego towaru, towaru pewnego gatunku lub o pewnych cechach. Jako przykład wskazano słowo *formalin*. Nazwy rodzajowe z kolei powstawały przez wejście wyrazu pierwotnie fantazyjnego do słownictwa polskiego – zob. A. Ponikło, J. Gutowski, Polskie prawo, s. 196.

znaczenia lub mającego inne znaczenie dochodzi do jego przekształcenia w nazwę rodzajową. Zjawisko to dotyczy również znaków znanych, które stają się w języku mówionym synonimami nazw towarów lub usług i w ten sposób ulegają degeneracji⁶⁹⁸. Oznaczenia, które odpowiadają powyższemu wyjaśnieniu, ale służą określeniu usług, a nie towarów, należy definiować jako nazwy usług. Przykładem takiego zwrotu jest *kominiarz (chimney-sweep)* dla usług czyszczenia kominów⁶⁹⁹.

Ocena, że dane określenie stanowi nazwę rodzajową, powinna być ukierunkowana retrospektywnie. Znak ma należeć do języka potocznego w dacie zgłoszenia. Odmienne niż w przypadku przeszkody opisowości, badanie wolnego charakteru nazwy nie może obejmować możliwości jej degeneracji w przyszłości. Nie może więc być ukierunkowane prospektywnie. Odwołanie do języka potocznego ma natomiast służyć podkreśleniu, że nazwami rodzajowymi są tylko oznaczenia wykorzystywane w życiu codziennym, w procesie komunikowania się. Najczęściej są to słowa lub połączenia słów. Nie można jednak *a priori* wykluczyć, że zakres tej przeszkody obejmuje również inne postaci znaków, w szczególności znaki ruchome przedstawiające określone gesty, które składają się na mowę ciała⁷⁰⁰. Za nazwę rodzajową uznano m.in.: znak słowny *FRAPPE*⁷⁰¹ dla napoju kawowego, akronim *BSS*⁷⁰² utworzony od słów *zobojętniony/buforowy roztwór soli (balanced salt solution)*, *VILCACORA* dla kory amazońskiej liany do stosowania jako napar leczniczy⁷⁰³ i *WEISSE SEITEN*⁷⁰⁴.

Druga grupa oznaczeń wyłączonych spod rejestracji na mocy art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. obejmuje takie znaki, które są używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Są to znaki wolne *sensu largo*. Nie stanowią one nazw rodzajowych ani nie odnoszą się do właściwości towarów lub usług, ale są używane w obrocie do oznaczania ich tożsamości⁷⁰⁵.

⁶⁹⁸ D. T. Keeling, European, s. 220; R. Kunz-Hallstein, w: EU Trade Mark, s. 99; A. Kur, European Trade Mark, s. 109-110; R. Stefanicki, Przekształcenie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w nazwę rodzajową, Prawo Spółek 4/2002, s. 39; na gruncie rozp. Prezydenta z 1928 r. zob. A. Ponikło, J. Gutowski, Polskie prawo, s. 196.

⁶⁹⁹ D. T. Keeling, European, s. 220.

⁷⁰⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 665; odmiennie M. Andrzejewski, w: Prawo, s. 811, zdaniem którego znakiem wolnym może być tylko oznaczenie słowne.

⁷⁰¹ wyr. WSA w Warszawie z 12.11.2008 r., VI SA/Wa 1486/08, Legalis nr 128395.

⁷⁰² wyr. SPI z 5.03.2003 r., T-237/01, *Alcon v OHMI - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, ECLI:EU:T:2003:54. Wyrok utrzymał w mocy ETS – post. ETS z 05.10.2004 r., C-192/03 P, *Alcon v OHIM*, ECLI:EU:C:2004:587.

⁷⁰³ wyr. WSA w Warszawie z 01.02.2005 r., VI SA/Wa 588/04, Legalis nr 74758.

⁷⁰⁴ wyr. SPI z 16.03.2006 r., T-322/03, *Telefon & Buch v OHMI - Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, ECLI:EU:T:2006:87.

⁷⁰⁵ U. Promińska, Własność, s. 422.

Z tego powodu utraciły dla odbiorców zdolność indywidualizowania konkretnych dóbr⁷⁰⁶. Mogą to być skróty, które weszły do żargonu lub slangu charakteryzującego właściwy krąg odbiorców. Stanowią one tradycyjnie używane w obrocie zwroty, które zawierają pewną treść o charakterze informacji. W literaturze podkreśla się, że powszechności używania nie należy utożsamiać z powszechną znajomością danych zwrotów⁷⁰⁷. Rzecz w tym, aby nazwa była używana przez wielu przedsiębiorców i przez to utrwałała się we właściwych kręgach obrotu jako wskazanie towaru lub usługi, a nie ich pochodzenia. Za znaki wolne *sensu largo* należy uznać m.in.: zwroty *Last Minute* dla usług turystycznych, *Late Check-Out* dla usług hotelarskich, *Happy Hour* dla usług gastronomicznych, łaskę Eskulapa dla aptek oraz literę *P* na niebieskim tle dla usług parkingowych.

Należy rozważyć, czy przeszkoda rejestracyjna, o której mowa, powinna być interpretowana odmiennie dla oznaczeń odróżniających towary i usługi. Wcześniej jednak trzeba ustalić, czy ocena tej przeszkody wymaga uwzględnienia substratu znaku. Czy znak ma być potoczny/zwyczajowy bez względu na towary lub usługi objęte zgłoszeniem, czy też ocena tej przeszkody jest dokonywana zawsze w odniesieniu do konkretnych dóbr? Należy bowiem zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednio omówionych znaków pozbawionych konkretnej zdolności odróżniającej ustawodawca unijny, a w ślad za nim również krajowy, nie zawarł w treści przepisu odniesienia do towarów i usług. Kwestia ta legła u podstaw pytania prejudycjalnego skierowanego do ETS przez sąd niemiecki w sprawie znaku *Bravo*⁷⁰⁸.

Oznaczenie *Bravo* zostało zgłoszone w niemieckim urzędzie dla przyborów do pisania. Odmówiono jego rejestracji ze względu na zwyczajowy charakter. W decyzji wyjaśniono, że znak jest niczym więcej niż sloganem o zachwalającym charakterze. Zgłaszający wniósł odwołanie, w którym argumentował, że o ile nazwa *bravo* jest zwrotem powszechnie używanym dla wielu towarów i usług, o tyle nie jest tak w odniesieniu do przyborów do pisania. Bundespatentgericht nie przyznał racji zgłaszającemu. Zdaniem sądu, nie ma potrzeby wykazywania związku między powszechnością używania a konkretnymi towarami. Takie rozumienie stało jednak w sprzeczności z treścią § 8 ust. 2 pkt 3 MarkenG. Przepis niemieckiej ustawy statuował bowiem zakaz rejestracji znaków, które weszły do języka potocznego lub były używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych dla towarów

⁷⁰⁶ A. Ponikło, J. Gutowski, Polskie prawo, s. 196.

⁷⁰⁷ *Ibidem*.

⁷⁰⁸ wyr. ETS z 04.10.2001 r., C-517/99, *Merz & Krell*, ECLI:EU:C:2001:510.

lub usług (*zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung*). Zaznaczyła się wątpliwość, czy przeszkoda rejestracji z MarkenG jest zgodna z dyrektywą. Bundespatentgericht skierował wobec tego pytania prejudycjalne do Trybunału. Dążył do ustalenia, czy dla wystąpienia omawianej przeszkody konieczne jest uwzględnienie towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony. Sąd krajowy chciał również - w razie uzyskania odpowiedzi twierdzącej - ustalić, jaki jest wymagany związek między substratem a znakiem, który powoduje zakaz jego rejestracji.

Trybunał w wyroku wyjaśnił, że brak wskazania w dyrektywie na towary/usługi - jako punkt odniesienia dla oceny tej przeszkody - nie może być przesądzający. Jest tak dlatego, że zdolność odróżniająca stanowi cechę oznaczenia, która umożliwia pełnienie funkcji odróżniającej dla konkretnych towarów lub usług⁷⁰⁹. Sąd unijny wskazał także na wtórną zdolność odróżniającą. Jej nabycie powoduje, że oznaczenie pierwotnie objęte zakazem rejestracji z uwagi na tę przeszkodę może zostać przedmiotem prawa wyłącznego. Uzyskanie wtórnego charakteru odróżniającego następuje zaś zawsze dla konkretnych towarów lub usług⁷¹⁰. W orzeczeniu podkreślono ponadto, że oznaczenia wolne nie muszą opisywać towarów/usług lub ich właściwości⁷¹¹. Ostatnia uwaga jest oczywista. Wydaje się, że celem Trybunału było podkreślenie możliwości kumulatywnej kwalifikacji znaku jako opisowego i zwyczajowego⁷¹². Mocą przytoczonego wyroku rozstrzygnięto wątpliwości dotyczące sposobu oceny oznaczenia pod kątem tej przeszkody rejestracyjnej. Ustalenie wolnego charakteru znaku powinno zatem następować zawsze w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. To stanowisko jest podzielane przez większość przedstawicieli nauki⁷¹³.

Wypada zasygnalizować, że odmienny pogląd w tym zakresie wyraża K. Szczepanowska-Kozłowska. Zdaniem autorki oznaczenia wolne funkcjonują w oderwaniu od konkretnych towarów lub usług⁷¹⁴. Analiza tej przeszkody względem dóbr, dla których znak został zgłoszony, prowadziłyby zaś do uznania ich wyłącznie opisowego charakteru⁷¹⁵. Jak zatem należy sądzić, stanowisko Trybunału w sprawie *Bravo* oznacza w rzeczywistości,

⁷⁰⁹ C-517/99, pkt 27.

⁷¹⁰ *Ibidem*, pkt 30.

⁷¹¹ *Ibidem*, pkt 37-39.

⁷¹² W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 160; Ł. Żelechowski, *Ocena*, s. 71.

⁷¹³ U. Promińska, *Własność*, s. 423; J. Mordwilko-Osajda, *Znak*, s. 226; Ł. Żelechowski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 129¹, Nb 38; A. Kur, *European Trade Mark*, s. 116.

⁷¹⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: *System Prawa Prywatnego*, s. 667.

⁷¹⁵ *Ibidem*.

że oznaczenia wolne, wyłączone od rejestracji na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p., są każdorazowo znakami opisowymi, które są objęte zakazem z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. Wydaje się, że przedstawiony pogląd jest konsekwencją założenia, że oznaczenia opisowe i wolne nie muszą być znakami pozbawionymi konkretnej zdolności odróżniającej⁷¹⁶. Mogą one być zdadne do pełnienia funkcji odróżniającej, ale - ze względu na konieczność pozostawienia ich w domenie publicznej - są wyłączone od rejestracji.

Warto odnieść się do tego stanowiska. Znaki często przybierają wolny charakter dla bardzo dużej liczby towarów lub usług⁷¹⁷. Dobrym tego przykładem są zwroty *Wrocek* i *Wawa*, które mogą być powszechnie używane dla wszystkich w zasadzie dóbr oferowanych w obrocie. Wydaje się jednak możliwe, aby oznaczenie miało taki charakter dla jednych towarów lub usług, a nie miało go dla innych. Dotyczy to przede wszystkim nazw rodzajowych. Nie ma przeciwwskazań, aby słowo *kominiarz* odróżniało na przykład usługi budowlane bądź medyczne. Nie stanowi bowiem nazwy usługi w ujęciu przeszkody z art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p.

Przedstawiony pogląd zakłada, że oznaczenia wolne oceniane dla konkretnych towarów lub usług są znakami opisowymi. Niewątpliwie, kumulatywna kwalifikacja przeszkód rejestracji jest możliwa. Znak objęty przeszkodą z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. musi jednak być konkretnie opisowy. Ocena powinna zatem dotyczyć cech towaru lub usługi, na które oznaczenie ma wskazywać. Nie ma natomiast wymagania konkretnego związku dla stwierdzenia przeszkody z art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p.⁷¹⁸. W tym też należy upatrywać jednej z różnic między znakami opisowymi a nazwami rodzajowymi.

Należy zatem przyjąć, że ocena oznaczenia z punktu widzenia art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. powinna być przeprowadzana dla konkretnych towarów lub usług. Wypada zatem rozważyć, czy znaki usługowe charakteryzują się w tym zakresie jakimiś szczególnymi cechami względem oznaczeń towarowych.

Wyłania się w związku z tym zagadnienie, czy o wolnym charakterze oznaczenia decyduje perspektywa właściwego kręgu odbiorców czy też – profesjonalnych uczestników obrotu. Ustawodawca nie przesądza tej kwestii bezpośrednio w tekście ustawy, a ma ona niebagatelny wpływ na kwalifikację konkretnych oznaczeń. Trzeba mieć na uwadze, że odbiór

⁷¹⁶ *Ibidem*.

⁷¹⁷ *Ł. Żelechowski*, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 129¹, Nb 38.

⁷¹⁸ T-237/01, pkt 37.

oznaczenia przez podmioty wyspecjalizowane może różnić się od sposobu jego postrzegania przez odbiorców znaku. Przyjęcie jako wiodącej perspektywy przedsiębiorców może – jak zauważa się w nauce - zniekształcać obraz rzeczywistego funkcjonowania oznaczenia w obrocie⁷¹⁹. Z drugiej strony wypada podkreślić, że zakaz rejestracji dotyczy oznaczeń wolnych *sensu largo*, a zatem oznaczeń używanych powszechnie w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Odwołanie do *praktyk handlowych* może sugerować, że ocena powinna być dokonywana z perspektywy profesjonalnych uczestników obrotu, a mianowicie konkurentów zgłaszającego lub pośredników biorących udział w handlu towarami lub usługami. Z zakresu rozważań należy wyłączyć nazwy usług. Wskazanie przez ustawodawcę, że mają one należeć do języka potocznego przesądza o konieczności uwzględnienia perspektywy odbiorców towarów lub usług.

Trybunał zajął stanowisko w tym przedmiocie, odpowiadając na pytania prejudycjalne, które dotyczyły stwierdzenia wygaśnięcia prawa na znak *Bostongurka*⁷²⁰ z uwagi na utratę znamion odróżniających (degenerację). W literaturze przyjmuje się, że uwagi poczynione przez Trybunał powinny być stosowane także w ramach oceny konkretnej zdolności odróżniającej⁷²¹. Trybunał w wyroku przesądził, że postrzeganie konsumentów lub innych odbiorców końcowych towarów lub usług ma zasadnicze znaczenie na płaszczyźnie oceny konkretnej zdolności odróżniającej. Jest tak, ponieważ znak spełnia swoją funkcję przede wszystkim dla tych grup osób. Może się okazać jednak, że ze względu na właściwości danego sektora należy odwołać się także do perspektywy podmiotów profesjonalnych, którzy biorą udział w handlu towarami lub usługami⁷²². Należy rozważyć taką potrzebę, zwłaszcza gdy profesjonaliści mają wpływ na kształtowanie decyzji odbiorców końcowych o zakupie konkretnych dóbr, a w konsekwencji – na postrzeganie przez nich znaku. Z przytoczonego orzeczenia wynika prymat opinii odbiorców końcowych na temat oznaczenia. Uwzględnienie percepcji profesjonalistów powinno być uzasadnione specyfiką sektora towarów lub usług⁷²³.

Stanowisko Trybunału ma istotne znaczenie dla oceny oznaczeń usługowych. Jest tak, ponieważ usługi nie mogą być przedmiotem rozbudowanych łańcuchów dostaw ze względu na brak możliwości ich gromadzenia i dalszej dystrybucji. Wydaje się zatem,

⁷¹⁹ L. Żelechowski, Ocena, s. 73.

⁷²⁰ wyr. ETS z 29.04.2004 r., C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier*, ECLI:EU:C:2004:275.

⁷²¹ L. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129¹, Nb 39.

⁷²² C-371/02, pkt 25-26.

⁷²³ L. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 129¹, Nb 39.

że konieczność uwzględnienia percepcji profesjonalnych uczestników rynku ma charakter wyjątkowy. Może to dotyczyć na przykład usług oferowanych za pośrednictwem platform sprzedażowych, umożliwiających sprzedaż towarów i usług przez osoby trzecie; usług brokerów ubezpieczeniowych lub agencji pośrednictwa różnego rodzaju. Należy każdorazowo ustalić, czy podmioty wyspecjalizowane mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe klientów. Takie sytuacje są rzadkie.

Jak zasygnalizowano, sposób percepcji oznaczenia przez różne grupy uczestników obrotu jest odmienny. Może to wpływać na rozstrzygnięcie w zakresie zdolności rejestracyjnej znaku. Ten problem ilustruje kasus znaku *skarb kibica*⁷²⁴ zarejestrowanego m.in. dla usług w zakresie publikowania tekstów reklamowych i zarządzania zbiorami informatycznymi oraz prenumeraty prasy. Zdolność ochronna znaku została zakwestionowana w postępowaniu unieważnieniowym. Urząd unieważnił prawo, argumentując to faktem, że oznaczenie było używane przez różnych wydawców prasy sportowej już na osiem lat przed datą zgłoszenia. Sąd administracyjny nie podzielił poglądu UPRP. Uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez urząd, który tym razem oddalił wniosek o unieważnienie. Wyjaśnił, że ocena tej przeszkody powinna być dokonywana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców. Konieczne jest zatem ustalenie, że odbiorcy usług postrzegają znak jako zwyczajowy. Fakt jego jednoczesnej eksploatacji przez wielu przedsiębiorców nie może być decydujący dla zaistnienia tej przeszkody. Stanowisko urzędu zostało podzielone przez WSA⁷²⁵ oraz NSA⁷²⁶. Chociaż sądy uniknęły jednoznacznych stwierdzeń w tym zakresie, to ich rozstrzygnięcia wpisują się w nurt podążający za stanowiskiem Trybunału wyrażonym w wyroku w sprawie *Bostongurka*⁷²⁷.

Należy wreszcie odnieść się do typowego charakteru nazw usług. Z jednej strony sektor usług charakteryzuje się brakiem jednolitej, powszechnie akceptowanej i stosowanej terminologii. Przedsiębiorcy używają często różnych zwrotów w celu wskazania tożsamości usług. Z drugiej zaś strony nazwy usług *de facto* nie opisują ich, ale raczej wskazują na podmiot świadczący usługi bądź przedsiębiorstwo. Zwroty - takie jak: hotel, apteka, kominiarz, giełda papierów wartościowych - nie stanowią z semantycznego punktu widzenia nazw usług hotelarskich, aptecznych, czyszczenia kominów lub dotyczących rynku finansowego.

⁷²⁴ R.134960.

⁷²⁵ wyr. WSA w Warszawie z dnia 27.02.2009 r., VI SA/Wa 2219/08, Legalis nr 176909.

⁷²⁶ wyr. NSA z 31.08.2010 r., II GSK 626/09, Legalis nr 311038.

⁷²⁷ L. Żelechowski, Ocena, s. 71.

Są one używane do oznaczenia podmiotu lub miejsca, w którym świadczenia są zwykle realizowane. Dopiero drogą wnioskowania, pośrednio nazwy te przenosi się na rodzaj oferowanych świadczeń.

Ta kwestia wpisuje się w szersze zagadnienie związane z nazwami prawnie zastrzeżonymi. Są takie znaki słowne, które poddano szczególnej regulacji prawnej. Ich cechą wspólną jest wskazywanie na podmiot lub grupę podmiotów oraz na prowadzoną przez nich działalność usługową⁷²⁸. Dotyczy to m.in. banków, aptek, funduszy inwestycyjnych, poczty lub obiektów hotelarskich (hotelu, motelu, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pól biwakowych). Należy rozważyć, czy tego rodzaju oznaczenia – stosowane powszechnie dla określenia rodzaju przedsiębiorstwa – stanowią nazwy rodzajowe usług.

Wypada podkreślić, że zakaz rejestracji oznaczeń z art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p. wynika z roli, jaką pełnią nazwy rodzajowe. Dotyczy to nie tylko obrotu gospodarczego, ale przede wszystkim życia codziennego. Są one wykorzystywane w procesie wymiany informacji, komunikacji międzyludzkiej. Takie nazwy stanowią podstawowy sposób nazywania zjawisk oraz przedmiotów⁷²⁹. Wydaje się zatem uzasadnione wyłączenie od rejestracji tych nazw, które wskazują na przedmiot działalności. Nie zmienia tego stanowiska okoliczność, że z semantycznego punktu widzenia nie służą one wskazaniu tożsamości usługi. Jest tak, ponieważ z perspektywy odbiorców pełnią one taką funkcję. W języku mówionym oznaczenia rodzajowe, takie jak np. hotel lub apteka, są utożsamiane być może nawet bardziej z samymi usługami (hotelarskimi lub sprzedażą produktów leczniczych/wytwarzaniem na zamówienie leków) niż z przedsiębiorstwem. Paradoksalnie więc można stwierdzić, że nazwy rodzajowe wskazują z punktu widzenia odbiorców na usługi nawet bardziej niż na przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. Realizują one cel, jakim jest skrótowe wyrażenie określonych informacji. Stają się tym samym równoważne bezpośredniemu i dosłownemu wskazaniu tożsamości usług.

⁷²⁸ I. B. Nestoruk, w: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014, s. 231; *tenże*, Problematyka nazw, s. 124; *tenże*, Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych, w: J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 401-403.

⁷²⁹ J. Mordwilko-Osajda, Znak, s. 226.

§ 5. Nabycie przez znak usługowy wtórnej zdolności odróżniającej

Ostatni problem dotyczy nabycia przez znaki niedystynktywne, opisowe oraz wolne wtórnej zdolności odróżniającej. Omówione przeszkody rejestracji nie znajdują zastosowania, jeżeli przed datą zgłoszenia oznaczenie nabrało, w następstwie używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu. Przepis art. 130 p.w.p., który reguluje tę możliwość⁷³⁰, stanowi w obecnym stanie dosłowną transpozycję normy wyrażonej w art. 4 ust. 4 zd. 1 dyrektywy 2015/2436.

Warto na wstępie powtórzyć, że symbole wykorzystywane w obrocie mają dynamiczny charakter. Tak jak znak fantazyjny może ulec degeneracji, tak również oznaczenie pierwotnie nieposiadające zdolności odróżniającej może ją nabyć. Oba zjawiska są następstwem używania oznaczeń w określony sposób. Wtórna zdolność odróżniająca wykształca się na skutek używania znaku w obrocie. Dopuszczalność rejestracji znaków wtórnych jest uzasadniana koniecznością ochrony zgłaszającego, który poniósł gospodarczy wysiłek polegający na przekształceniu treści znaku wśród odbiorców.

Wymaga dodania, że art. 130 p.w.p. stanowi wyjątek od zasady ogólnej, w myśl której oznaczenie powinno pierwotnie nadawać się do pełnienia funkcji znaku. Przepis ten powinien być zatem - jako odstępstwo od normy - interpretowany wąsko. Należy bowiem podkreślić konieczność uwzględnienia w ramach oceny, czy znak nabył wtórna zdolność, interesu innych przedsiębiorców. Skutkiem udzielenia prawa na oznaczenie jest jego zawłaszczenie w określonych granicach na rzecz jednego podmiotu. Z tego względu zasadny wydaje się postulat, aby wymagania dotyczące nabycia wtórnej zdolności ustanowić na wysokim poziomie. W toku oceny organ powinien więc wziąć pod uwagę nie tylko używanie oznaczenia przez zgłaszającego, ale również ewentualne korzystanie z niego przez inne podmioty⁷³¹. Posługiwanie się oznaczeniem opisowym lub zwyczajowym przez innych uczestników obrotu wyklucza możliwość nabycia wtórnej

⁷³⁰ Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 15.04.2016 r. usunęła zgłaszane w nauce krajowej wątpliwości dotyczące momentu, w którym oznaczenie powinno charakteryzować się zdolnością odróżniającą – zob. *U. Promińska*, Własność, s. 425-427; *K. Szczepanowska-Kozłowska*, w: System Prawa Prywatnego, s. 678-679; *W. Włodarczyk*, Zdolność, s. 232-234; zob. także wyr. Sądu z 24.02.2016 r., T-411/14, *Coca-Cola przeciwko OHIM (Forme d'une bouteille à contours sans cannelures)*, ECLI:EU:T:2016:94, pkt 67.

⁷³¹ *Ł. Żelechowski*, Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000-2004, Glosa 3/2005, s. 94; *J. Sieńczyło-Chlabicz*, Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka warunkująca udzielenie lub odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, Zeszyty Prawnicze 4/2020, s. 279-281.

zdolności odróżniającej⁷³². Jest tak niezależnie od stopnia intensywności lub okresu używania znaku przez zgłaszającego. Tego rodzaju znaki w dalszym ciągu służą lub mogą służyć do przekazywania określonych informacji na temat towarów lub usług. Powyższa uwaga nie dotyczy oznaczeń wyłącznie niedystynktywnych. Brak ich zdolności rejestracyjnej wynika z niemożliwości pełnienia funkcji wskazywania pochodzenia. Takie oznaczenia nie są pozbawione zdolności ochronnej ze względu na potrzebę ochrony interesów innych przedsiębiorców. Nie ma zatem potrzeby uwzględniania tej okoliczności w toku oceny wtórnego charakteru odróżniającego.

Znak może nabyć wtórną zdolność jedynie dla konkretnych towarów lub usług. Z tego względu istotne jest ich odpowiednie skonkretyzowanie w ramach zgłoszenia. Można sformułować zasadę, zgodnie z którą im szerszy wykaz, tym trudniejsze powinno być wykazanie używania dla towarów i usług nim objętych.

Nabycie charakteru odróżniającego jest oceniane z perspektywy właściwego kręgu odbiorców towarów lub usług. W tym zakresie należy stosować ogólne zasady dotyczące badania zdolności odróżniającej. Nie da się abstrakcyjnie wskazać procentowych wymagań co do wielkości grupy, która ma postrzegać oznaczenie jako pełniące funkcję znaku⁷³³. W orzecznictwie używa się otwartej formuły, że powinno to dotyczyć przynajmniej znacznej części właściwego kręgu odbiorców⁷³⁴.

Znak usługowy może charakteryzować się pierwotną albo wtórną zdolnością odróżniającą. Jest to taka sama zdolność pod względem treści. Różnica polega na tym, że nabycie następcej zdolności jest skutkiem działań uprawnionego. Powinny one doprowadzić do wyparcia pierwotnego komunikatu i zastąpienia go informacją o komercyjnym pochodzeniu usługi. Omówione kwestie dotyczące zdolności odróżniającej znaków usługowych należy stosować również w odniesieniu do znaków wtórnych. Zagadnienie to wypada uzupełnić o problem sposobu używania oznaczeń usługowych,

⁷³² Sądy administracyjne jednostkowo przyjmują przeciwne stanowisko - zob. wyr. NSA z 08.11.2011 r., II GSK 1033/10, Legalis nr 401556, w którym stwierdzono, że interes publiczny nie jest istotną przesłanką badania wtórnej zdolności odróżniającej. Stanowisko to akceptuje również W. Gierszewski – zob. *W. Gierszewski*, *Przeszkoda*, s. 297-298.

⁷³³ W wyroku w spr. pol. C-217/13 i C-218/13 TSUE negatywnie odpowiedział na pytanie, czy do wykazania wtórnej zdolności odróżniającej konieczne jest przedstawienie wyników badań opinii publicznej, z których wynika, że 70% i więcej odbiorców identyfikuje oznaczenie z danym przedsiębiorcą; zob. wyr. TSUE z 19.06.2014 r., spr. pol. C-217/13 i C-218/13, *Oberbank and Others*, ECLI:EU:C:2014:2012, pkt 42.

⁷³⁴ spr. pol. C-108/97 i C-109/97, pkt 52; spr. pol. C-217/13 i C-218/13, pkt 42.

które może prowadzić do nabycia wtórnej zdolności. Można wyróżnić trzy aspekty tego problemu.

Po pierwsze, nasuwa się wątpliwość, czy warunkiem wykształcenia wtórnej zdolności jest rzeczywiste świadczenie usług pod danym znakiem, czy też wystarcza obecność znaku w reklamie. Nie da się zaprzeczyć tezie, że oznaczenia mogą być stosowane w reklamie samoistnej. Jest to reklama, której nie towarzyszy rzeczywista lub planowana obecność usług w danym kraju. Jej celem jest zachęcenie klientów do skorzystania z usług dostępnych poza terytorium Polski (lub UE). Przykłady obejmują usługi z zakresu turystyki medycznej, edukacji międzynarodowej, finansów oraz usług rozrywkowych, takich jak festiwale, koncerty, igrzyska sportowe i inne imprezy odbywające się w konkretnym miejscu. Wypada zająć stanowisko, czy posługiwanie się oznaczeniem w reklamie samoistnej może prowadzić do wykształcenia wtórnej zdolności odróżniającej. Należy także rozważyć aspekt terytorialny używania. Ustalenie powinno dotyczyć tego, czy jest możliwe uzyskanie zdolności odróżniającej na skutek używania jedynie lokalnego. Ostatnia kwestia dotyczy możliwości nabycia charakteru odróżniającego poprzez posługiwanie się firmą lub oznaczeniem przedsiębiorstwa.

Warunkiem nabycia wtórnej zdolności jest korzystanie z oznaczenia. Bez tego nie może być mowy o skutku w postaci jej wykształcenia⁷³⁵. Używanie, o którym mowa w art. 130 p.w.p., powinno spełniać cechy używania stanowiącego wykonywanie prawa ochronnego. To zagadnienie jest przedstawione w kolejnym rozdziale. W tym miejscu wystarczy jedynie zasygnalizować, że aby mówić o używaniu oznaczenia mającym znaczenie prawne, konieczne jest posługiwanie się nim w funkcji znaku w obrocie. W związku z powyższym stwierdzeniem warto podkreślić następujące okoliczności.

Nie ma znaczenia, w jakiej formie znak jest używany, o ile takie działania powodują wykształcenie zdolności odróżniającej. Istotny jest zatem skutek posługiwania się znakiem w obrocie. Jest nim przekształcenie komunikatu przekazywanego przez znak, wypełnienie znaku nową warstwą znaczeniową. Przedstawione stanowisko nie budzi w zasadzie żadnych wątpliwości, zarówno w orzecznictwie⁷³⁶, jak i w literaturze⁷³⁷.

⁷³⁵ J. Sieńczyło-Chlabicz, w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, s. 796.

⁷³⁶ spr. poł. C-108/97 i C-109/97, pkt 47.

⁷³⁷ U. Promińska, *Własność*, s. 425; K. Szczepanowska-Kozłowska, w: *System Prawa Prywatnego*, s. 674; J. Sieńczyło-Chlabicz, *Wtórna*, s. 273; *taż*, w: *Prawo*, s. 795; R. Skubisz, *Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)*, BSP, z. 19, 2015, s. 212.

Skutek, o którym mowa, może być następstwem jedynie używania znaku w sposób rzeczywisty. Ten pogląd został potwierdzony przez ETS w wyroku *Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co*⁷³⁸. Trybunał poruszył w nim problem relacji między wymaganiami dotyczącymi używania rzeczywistego a używaniem potrzebnym do stwierdzenia wtórnej zdolności. W orzeczeniu podkreślono, że kryteria oceny używania obowiązkowego są analogiczne do tych, które należy stosować w toku oceny charakteru odróżniającego⁷³⁹. Ustalenia wynikające z przytoczonego wyroku należy - co do zasady - zaaprobować. Niemniej, należy podkreślić, że przeniesienie rygorów oceny używania koniecznego dla zachowania prawa na eksploatację znaku prowadzącą do nabycia zdolności odróżniającej musi uwzględniać cel obu instytucji. Jedną z przyczyn wprowadzenia obowiązku rzeczywistego używania znaku jest zapobieżenie tworzeniu sztucznych monopolii. Używanie rzeczywiste to używanie poważne, któremu można przypisać pewne znaczenie rynkowe. Nie może ono jednak prowadzić do oceny sukcesu rynkowego uprawnionego. W praktyce orzeczniczej ustalono, że niekiedy korzystanie ze znaku w relacji z jednym klientem może wystarczać do zachowania prawa. Z drugiej strony nabycie wtórnej zdolności odróżniającej stanowi nagrodę dla podmiotu, który doprowadził do przekształcenia treści znaku swoim własnym działaniem, często związanym z wysokimi nakładami na reklamę i wysokim ryzykiem niepowodzenia. Udzielenie prawa na oznaczenie pierwotnie wyłączone od ochrony wiąże się zawsze z zubożeniem domeny publicznej⁷⁴⁰.

Z tego względu ocena nabycia wtórnej zdolności nie może być oderwana od zachowań innych uczestników rynku. Musi uwzględniać ewentualne używanie znaku przez inne podmioty. Jest to okoliczność nieistotna na tle używania rzeczywistego. W konsekwencji należy przyjąć, że używanie w sposób rzeczywisty, umożliwiające zachowanie prawa, nie zawsze wystarcza do stwierdzenia nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Stanowi raczej jeden z warunków koniecznych do nabycia wtórnej zdolności. Powyższa uwaga determinuje natomiast ustalenie w przedmiocie reklamy samoistnej. Posługiwanie się znakiem w środkach przekazu bez jednoczesnego świadczenia usług na obszarze kraju nie stanowi używania rzeczywistego. Tym bardziej nie może samodzielnie spowodować wykształcenia wtórnej zdolności odróżniającej. Należy zatem stwierdzić,

⁷³⁸ wyr. TSUE z 18.04.2013 r., C-12/12, *Colloseum Holding*, ECLI:EU:C:2013:253.

⁷³⁹ C-12/12, pkt 34.

⁷⁴⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, s. 678.

że świadczenie pod konkretnym oznaczeniem usług na terytorium Polski (UE) jest warunkiem uzyskania przez nie charakteru odróżniającego.

Tę uwagę trzeba uzupełnić stwierdzeniem, że świadczenie usług na danym obszarze może oznaczać rzeczywiste realizowanie świadczeń bądź też samą możliwość zapoznania się z ich rezultatem w Polsce. Usługi nie muszą być wyświadczone na terytorium kraju, jeżeli są kierowane do odbiorcy krajowego, który ma możliwość skorzystania z niej lub z jej rezultatu na tym obszarze. Pojęcie to należy rozumieć więc możliwie szeroko. Powyższe zapatrywanie pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem ETS zaprezentowanym w sprawie *Ansul v. Ajax*⁷⁴¹. Trybunał stwierdził w tym wyroku, że ochrona znaków wynika z ich celu (*raison d'être*), jakim jest utworzenie lub utrzymanie rynku zbytu dla oznaczanych towarów lub usług. Posługiwanie się znakiem realizuje to zadanie, gdy odnosi się do przedmiotów wprowadzonych do obrotu. Wyjątkowo może dotyczyć także towarów lub usług, które dopiero mają znaleźć się na rynku. W tych przypadkach używanie znaku służy pozyskaniu klientów.

Można także wskazać inny argument za przedstawionym poglądem. Ustalenie wtórnej zdolności odróżniającej musi być poprzedzone oceną całokształtu okoliczności sprawy. Do czynników istotnych należą przede wszystkim: udział określonych towarów lub usług w rynku, natężenie, zasięg geograficzny oraz czas używania, poniesione nakłady na promocję znaku, udział procentowy zainteresowanych kręgów odbiorców określonych towarów lub usług, a także oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych⁷⁴². Samoistna reklama usług pod znakiem, która nie jest połączona z ich świadczeniem, powoduje, że usługi nie funkcjonują w rzeczywistym obrocie. Ich udział w rynku jest zerowy. Analogiczny pogląd dotyczący następczego charakteru odróżniającego wyraża U. Promińska. Autorka podkreśla, że dla jego stwierdzenia „oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących”⁷⁴³. Ekwiwalentem wprowadzenia towaru do obrotu jest świadczenie usług. Przedstawione stanowisko znajduje zatem oparcie także w wypowiedziach doktryny.

⁷⁴¹ wyr. ETS z 11.03.2003 r., C-40/01, *Ansul*, ECLI:EU:C:2003:145.

⁷⁴² spr. poł. C-108/97 i C-109/97, pkt 51.

⁷⁴³ U. Promińska, *Własność*, s. 425.

Pozostając przy aspekcie terytorialnym, trzeba wskazać, że skutkiem używania znaku powinno być wykształcenie zdolności odróżniającej na całym obszarze kraju⁷⁴⁴. Zastosowanie znajdują kryteria służące do oceny pierwotnej dystynktywności oznaczenia. Tym samym, posługiwanie się znakiem ograniczone do oznaczonego regionu nie wystarcza do nabycia wtórnej zdolności. Należy jednak uściślić, że świadczenie usług pod znakiem może następować jedynie lokalnie, o ile towarzyszy temu eksploatacja znaku w innych postaciach na obszarze całego kraju. Skutek w postaci nabycia wtórnej zdolności jest bardziej prawdopodobny, gdy świadczenie pod znakiem usług odbywa się w wielu miejscach. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której wykształcenie tej zdolności będzie rezultatem ograniczonego terytorialnie świadczenia usług połączonego z intensywnym używaniem znaku w innych formach, zwłaszcza w reklamie. Taki przypadek może dotyczyć zwłaszcza usług o unikatowym charakterze, których świadczenie może następować jedynie w określonym regionie ze względu na jego szczególne uwarunkowania. Przykład stanowią usługi uzdrowiskowe.

Terytorialny aspekt używania znaku stanowi istotne zagadnienie na gruncie prawa znaków towarowych Unii Europejskiej. Wymaganie używania oznaczenia w Unii jest interpretowane w sposób rygorystyczny. Zgłaszający powinien przedstawić dowody korzystania ze znaku we wszystkich krajach, w których występowała przeszkoda rejestracji⁷⁴⁵. Często oznacza to – przynajmniej w odniesieniu do oznaczeń pozbawionych elementów słownych, np. bezkonturowego koloru - wymaganie używania na terytorium całej Unii w rozumieniu wszystkich państw członkowskich⁷⁴⁶.

Ostatnia kwestia, która wymaga odniesienia, dotyczy formy używania znaku, jaką stanowi posługiwanie się oznaczeniem przedsiębiorstwa lub firmą. Pytanie, które się nasuwa, odnosi się do zjawiska kumulacji dóbr niematerialnych. Czy używanie firmy lub oznaczenia

⁷⁴⁴ W. Włodarczyk, *Zdolność*, s. 236; R. Skubisz, *Uzyskanie*, s. 213; analogicznie zob. wyr. NSA z 22.02.2013 r., II GSK 1216/19, *Legalis* nr 3001214.

⁷⁴⁵ wyr. ETS z 22.06.2006 r., C-25/05 P, *Storck przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2006:422, pkt 83; wyr. TSUE z 25.07.2018 r., spr. poł. C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, *Société des produits Nestlé przeciwko Mondelez UK Holdings & Services*, ECLI:EU:C:2018:596, pkt 76, 83.

⁷⁴⁶ zob. Ł. Żelechowski, *How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness*, IIC 51 (2020), s. 476–483. W przywołanej publikacji autor dokonuje przeglądu orzecznictwa Trybunału dotyczącego terytorialnego aspektu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, wskazując na dwie konkurujące ze sobą metody oceny: pierwsza z nich polega na analizie nabycia wtórnej zdolności z pominięciem granic państw członkowskich UE (*border-detached approach*), druga zaś, dominująca, zakłada konieczność badania zdolności odróżniającej w każdym kraju, w którym znak był pozbawiony (*country-by-country approach*). Akceptacja w orzecznictwie drugiego podejścia może budzić wątpliwości z punktu widzenia jednolitego charakteru znaków towarowych Unii Europejskiej.

przedsiębiorstwa może powodować wykształcenie wtórnej zdolności odróżniającej znaku usługowego? Zagadnienie to nie należy do łatwych, zwłaszcza biorąc pod uwagę cechy usługi jako substratu znaku. Wśród nich należy szczególnie podkreślić związek świadczenia z podmiotem oraz konieczność interakcji między stronami: odbiorcą i wykonawcą świadczenia. O ile w przypadku oznaczeń towarowych taka bezpośrednia relacja może nie występować, o tyle w przypadku znaków usługowych w większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach, nie da się jej uniknąć.

Oznaczenie przedsiębiorstwa, firma oraz znak stanowią odrębne kategorie oznaczeń odróżniających. Pełnią różne funkcje, co oznacza, że przekazują odmienną informację odbiorcom. Są nośnikami innych komunikatów. Niemniej, nie da się zaprzeczyć, że przyjęta dystynkja ma charakter raczej teoretyczno-prawny. Odpowiada pewnej typologii opartej na wyodrębnieniu różnych funkcji. W rzeczywistości gospodarczej funkcje te nie są jednak realizowane w izolacji od siebie, a często wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Nie jest zatem wykluczone, że oznaczenie przedsiębiorstwa lub element fakultatywny firmy w konkretnym stanie pełni funkcję wskazywania pochodzenia usługi. Usługa stanowi trzon przedsiębiorstw usługowych. Zawsze jest świadczona w ramach określonej struktury organizacyjnej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby wykształciła się wśród odbiorców możliwość konotacji usługi oznaczenia pierwotnie identyfikującego przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo. Wydaje się, że tego rodzaju przeniesienie skojarzeń jest naturalne. Taki wniosek wypływa też, jak należy sądzić, z wyroku ETS w sprawie *Céline*⁷⁴⁷. Problem posługiwania się znakiem usługowym poprzez używanie innych oznaczeń odróżniających jest rozważany w ramach analizy treści prawa ochronnego. Warto jednak w tym miejscu przytoczyć stan faktyczny oraz wyrok w sprawie unieważnienia znaku *bet365*⁷⁴⁸. Poruszone w nim zagadnienie dotyka bowiem istoty problemu.

Wspomniany znak został zarejestrowany w EUIPO dla towarów i usług związanych z grami hazardowymi. Podstawę rejestracji wobec stwierdzenia opisowego charakteru znaku stanowiło wykształcenie wtórnej zdolności odróżniającej. Dowody przedstawione przez zgłaszającego, brytyjską spółkę *bet365 Group Ltd*, obejmowały oświadczenie dyrektora generalnego, w którym zadeklarowano używanie znaku od 1991 r. i przetwarzanie

⁷⁴⁷ wyr. ETS z 11.09.2007 r., C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497.

⁷⁴⁸ wyr. Sądu z 14.12.2017 r., T-304/16, *bet365 Group przeciwko EUIPO - Hansen (BET 365)*, ECLI:EU:T:2017:912; wyrok utrzymał w mocy TSUE – post. TSUE z 6.09.2018 r., C-136/18 P, *Hansen przeciwko bet365 Group*, ECLI:EU:C:2018:686.

ponad dwóch milionów zakładów tygodniowo. Na skutek złożenia wniosku o unieważnienie, uprawniona spółka złożyła dodatkowe dowody potwierdzające intensywne używanie znaku przed datą złożenia wniosku⁷⁴⁹. Wyłoniło się zagadnienie: czy materiały prasowe, reklamy oraz oświadczenie dyrektora generalnego stanowią dowody używania oznaczenia w charakterze znaku? Zdaniem wnioskodawcy, spółka przedstawiła dowody dotyczące używania firmy i nazwy domeny internetowej, a nie znaku towarowego. Urząd oddalił wniosek o unieważnienie. W uzasadnieniu podkreślono, że „w teorii używanie danego określenia jako znaku towarowego dla towarów i usług można doskonale odróżnić od używania go jako firmy spółki”⁷⁵⁰, natomiast „w praktyce rozróżnienie to może się dla odbiorców zatrzeć, gdy to samo określenie jest używane w obu celach”⁷⁵¹. Izba Odwoławcza zakwestionowała ustalenia Wydziału Unieważnień. Wyjaśniła, że uprawniony wykazał za pomocą dowodów sukces handlowy przedsiębiorstwa, jednak z materiałów nie wynika związek między wynikami spółki a postrzeganiem znaku przez odbiorców⁷⁵². W decyzji podkreślono, że przedstawione materiały nie pozwalają na ustalenie wobec jakich towarów lub usług oznaczenie było używane.

Sąd po rozpatrzeniu skargi na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO wskazał, że nabycie wtórnej zdolności przez oznaczenie może nastąpić w ramach innego używania⁷⁵³, na przykład, gdy stanowi ono oznaczenie przedsiębiorstwa lub firmę⁷⁵⁴. Warunkiem takiej kwalifikacji jest ustalenie, że właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie jako wskazanie komercyjnego pochodzenia towarów lub usług. Co istotne, Sąd w uzasadnieniu wyroku odniósł się do trudności dowodowych, które pojawiają się w wypadku ustalania wtórnej zdolności odróżniającej na podstawie używania oznaczenia przedsiębiorstwa lub firmy. Zwrócono bowiem uwagę na wątpliwość, jakich towarów lub usług dotyczą materiały składane w celu wykazania tej zdolności. Ostatnia uwaga ma istotny walor praktyczny. To do zgłaszającego należy ustalenie wykazu usług. Jeżeli podstawą rejestracji ma być wtórny charakter znaku, powinien on stosować precyzyjne określenia, które pokrywają się

⁷⁴⁹ Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej po dacie rejestracji pomimo jej braku w momencie zgłoszenia stanowi negatywną przesłankę wniosku o unieważnienie.

⁷⁵⁰ T-304/16, pkt 11.

⁷⁵¹ *Ibidem*.

⁷⁵² Pkt 14.

⁷⁵³ Pkt 42.

⁷⁵⁴ Pkt 50.

z przedmiotem działalności w ramach przedsiębiorstwa funkcjonującego pod danym oznaczeniem. W wykazie należy unikać zwrotów ogólnych, szerokich znaczeniowo.

Z powyższych rozważań wynika zatem ogólna możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku usługowego, jeżeli stanowi on jednocześnie oznaczenie przedsiębiorstwa lub firmę. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji, w których można ustalić, że właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie jako wskazujące na pochodzenie konkretnych usług.

Rozdział V. Prawo ochronne na znak usługowy

§ 1. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna

Prawo ochronne na znak towarowy stanowi prawo podmiotowe⁷⁵⁵ bezwzględne, wyłączne, majątkowe oraz formalne. Takie stanowisko znajduje normatywną podstawę w treści art. 153 ust. 1 p.w.p. (art. 10 ust. 1 dyrektywy 2015/2436; art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001). Sposób regulacji prawa ochronnego jest zbliżony do normatywnego wyjaśnienia istoty własności⁷⁵⁶ z art. 140 k.c. Także tytuł aktu prawnego p.w.p. sugeruje, że charakter prawa ochronnego na znak odpowiada, przynajmniej w ogólnym zarysie, prawu własności.

Bezwzględny charakter prawa ochronnego na znak wyraża się w tym, że jest ono skuteczne przeciw każdemu (*erga omnes*)⁷⁵⁷. Obowiązek powstrzymania się od naruszania sfery możliwości postępowania podmiotu uprawnionego spoczywa na każdej osobie trzeciej niedysponującej własnym tytułem prawnym do takiego działania. Naruszenie prawa ochronnego rodzi roszczenia przeciw konkretnej, oznaczonej osobie. Należy przy tym podkreślić, że prawa bezwzględne, w tym prawo na znak, nie wyczerpują się w roszczeniach. Oznacza to, że uczynienie zadość roszczeniu przez naruszcyciela nie powoduje zniesienia prawa, a jedynie wygaśnięcie stosunku prawnego między nim a uprawnionym, którego źródłem było bezprawne wkroczenie w sferę wyłączności.

Treść prawa ochronnego, która przesądza o jego wyłącznym charakterze, jest określona w ustawie. Prawo to jest bowiem narzędziem monopolizacji. Polski ustawodawca reguluje prawo na znak, zakreślając zarówno jego stronę pozytywną (art. 153-154, art. 162-163 p.w.p.), jak i negatywną (art. 296 ust. 2 oraz art. 155-157 i 160 p.w.p.). Obie sfery są od siebie niezależne, ale wzajemnie się uzupełniają i łącznie tworzą treść prawa. Strona pozytywna obejmuje dwa zasadnicze uprawnienia: do używania znaku (dobra niematerialnego) oraz do rozporządzania prawem. Sfera negatywna jest wypełniona poprzez określenie zasadniczych typów naruszenia. Zakres obu stron cechuje wyraźna asymetria. Uprawnienia zakazowe są ujęte szerzej niż czynności zastrzeżone dla uprawnionego.

⁷⁵⁵ Rozwój historyczny konstrukcji prawa podmiotowego przedstawia zwięźle M. Pyziak-Szafnicka; zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Saffan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 780-782, zob. także A. Szpunar, Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947, s. 11 i n. W polskiej doktrynie prezentowane są dwa ujęcia prawa podmiotowego sformułowane przez S. Grzybowskiego i Z. Radwańskiego, zob. S. Grzybowski, System Prawa Cywilnego. Tom I. Część ogólna, Wydawnictwo PAN 1974, s. 212; Z. Radwański, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 77.

⁷⁵⁶ A. Kopff, Prawo cywilne a prawo dóbr, s. 28.

⁷⁵⁷ S. Grzybowski, w: System Prawa Cywilnego. Tom I, s. 229.

Interes uprawnionego, wyrażający się w niezakłóconej i monopolistycznej eksploatacji oznaczenia, stoi u podstaw szerszego określenia strony negatywnej. Sferę negatywną wyznacza potrzeba ochrony funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Wiąże się ona z zakazem podejmowania zachowań mogących rodzić ryzyko pomyłki co do pochodzenia towarów lub usług⁷⁵⁸. Podmiot może zatem żądać zaniechania używania przez osoby trzecie nie tylko identycznych, ale również podobnych oznaczeń do jego własnego znaku, dla identycznych i podobnych towarów lub usług do tych objętych prawem ochronnym. Uprawnienia składające się na wyłączność używania mają natomiast za przedmiot znak w postaci zarejestrowanej i towary/usługi, dla których znak został zarejestrowany. Sfera pozytywna jest zatem wyznaczona formalnie i ograniczona do ujawnionych w rejestrze formy przedstawieniowej znaku (z wyjątkiem przewidzianym w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.) i towarów/usług. Powyższą charakterystykę należy uzupełnić o stwierdzenie, że skuteczność prawa jest ograniczona do działań podejmowanych w obrocie. Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. wyłączne prawo dotyczy używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy, zaś w myśl art. 296 ust. 2 p.w.p. uprawniony może zakazać bezprawnego używania znaku w obrocie gospodarczym. Chociaż w przywołanych przepisach posłużono się innymi sformułowaniami, to nie jest sporne, że skuteczność prawa dotyczy jedynie działań podejmowanych w obrocie⁷⁵⁹.

Wypada zaznaczyć, że w nauce zaznacza się pogląd negujący potrzebę ujmowania prawa ochronnego od strony pozytywnej. Jego źródłem jest przekonanie, że możliwość korzystania z dóbr niematerialnych stanowi przejaw realizowania wolności gospodarczej. To, czy podmiot uzyskał prawo wyłączne, jest bez znaczenia na płaszczyźnie ich eksploataowania. Każdy może korzystać z oznaczeń odróżniających. Podstawą takich uprawnień nie jest ustawodawstwo w dziedzinie własności przemysłowej. Nie ma bowiem obowiązku zgłaszania do rejestracji dóbr niematerialnych spełniających przesłanki ochrony. Zwolennicy prezentowanego poglądu zauważają, że prawo podmiotowe nie przyznaje bezwzględnej wyłączności do używania znaku. Dostrzega się to zwłaszcza w sytuacji kolizji

⁷⁵⁸ M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWiOWI 2/1982, s. 11.

⁷⁵⁹ Warto zasygnalizować, że pojęcie używania znaku jest wykładane wyjątkowo szeroko w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących naruszeń prawa. Trybunał odróżnia używanie znaku przez osobę trzecią w jej własnej komunikacji handlowej od aktów stwarzających techniczne warunki do używania znaku przez inny podmiot, które nie stanowią używania. Wyodrębnienie tych dwóch kategorii następuje nie z uwagi na fakt posłużenia się oznaczeniem, który powinien mieć charakter obiektywny, a ze względu na skutki konkretnego działania w obrocie – zob. spr. poł. od C-236/08 do C-238/08, pkt 57; wyr. TSUE z 15.12.2011 r., C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, ECLI:EU:C:2011:837, pkt 30; wyr. TSUE z 16.07.2015 r., C-379/14, *TOP Logistics and Others*, ECLI:EU:C:2015:497, pkt 45; wyr. TSUE z 2.04.2020 r., C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267, pkt 46.

między zarejestrowanymi znakami z różnym pierwszeństwem. Innymi słowy, nawet jeżeli znak został zarejestrowany, to okoliczność ta jest bez znaczenia dla oceny naruszenia praw wcześniejszych⁷⁶⁰. Przedstawiony pogląd czerpie z dawnej nauki niemieckiej, a jego zwolennikami są m.in. A. Troller, E. Reimer oraz R. Schreiner⁷⁶¹. W Polsce nurt ten reprezentują, co prawda w odniesieniu do patentu, M. du Vall i P. Kostański⁷⁶². Zdaniem przywołanych autorów pozytywna sfera możliwości postępowania uprawnionego z patentu obejmuje jedynie rozporządzanie prawem na rzecz osób trzecich oraz uczestniczenie w korzyściach uzyskanych przez współuprawnionych. Pozostałe akty, tradycyjnie określane jako pozytywne wykonywanie praw z patentu, można zaś uzasadnić ogólnie pojmowaną wolnością działalności gospodarczej.

Analiza tego zagadnienia jest istotna na gruncie prowadzonych rozważań. Należy bowiem zauważyć, że w ustawie nie określono w sposób wyczerpujący czynności, które stanowią używanie znaku zastrzeżone do kompetencji uprawnionego. Konkretnie akty eksploatacji oznaczenia są powiązane z jego substratem. Wątpliwości dotyczą tego, czy uprawniony z prawa ochronnego na znak usługowy ma pozytywną kompetencję do umieszczania oznaczenia na przedmiotach materialnych. Mogą to być rezultaty usług, przedmioty poddane świadczeniom oraz przedmioty służące do świadczenia usług. Jeżeli podmiot prawa dysponuje takim uprawnieniem, to trzeba rozważyć dalej idący problem – możliwość wyczerpania prawa na znak usługowy. W doktrynie wyjaśnia się niemal jednogłośnie, że zasada wyczerpania nie dotyczy praw na znaki usługowe. Jest tak ze względu na niematerialny charakter usługi. Tej tezy nie można jednak zaakceptować bez uprzedniego rozważenia uprawnienia do używania znaku usługowego. Uznanie, że kompetencja uprawnionego obejmuje umieszczanie oznaczenia na przedmiotach materialnych, może prowadzić do zakwestionowania utrwalonego w literaturze stanowiska. Ustalenie zaś,

⁷⁶⁰ Ta kwestia nie przedstawiała się jednolicie w poszczególnych państwach Unii do czasu wydania przez TSUE 21.02.2013 r. wyroku w sprawie C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale*, ECLI:EU:C:2013:91. Przykładowo, w orzecznictwie hiszpańskim Sąd Najwyższy wypracował zasadę wyłączenia bezprawności naruszenia znaków wcześniejszych na podstawie rejestracji znaku późniejszego (*inmunidad registral*). Ta koncepcja została jednak odrzucona w wyroku Trybunału. Zasadę stanowi prymat uprawnień zakazowych nad pozytywną kompetencją do używania znaku; w szczególnych sytuacjach zastosowanie znajdzie zaś konstrukcja przyzwolenia (art. 18 dyrektywy 2015/2436; art. 296 ust. 3¹⁻³ p.w.p.).

⁷⁶¹ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 293; J. Preiss, *Die Anwendung*, s. 61; zob. także A. Kur, *The right to use one's own trade mark: a self-evident issue or a new concept in German, European and international trade mark law?*, EIPR 16 (1996), s. 198 i n.

⁷⁶² M. du Vall, P. Kostański, w: M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki (red.), *Prawo patentowe*, Warszawa 2017, s. 345.

że sfera pozytywna prawa ochronnego na znak nie istnieje, powoduje, że rozważania w tym zakresie są bezcelowe.

Stanowisko negujące potrzebę wyodrębniania pozytywnej sfery wyłączności wiąże się z zagadnieniem techniki regulacji prawa ochronnego na znak. Pierwotnie do grona autorów wyrażających sceptycyzm wobec pozytywnego ujęcia prawa w ustawie należał R. Skubisz⁷⁶³. Jego zdaniem ten sposób regulacji jest charakterystyczny dla praw rzeczowych. Nie uwzględnia różnic między rzeczami a dobrami niematerialnymi, w szczególności zaś możliwości jednoczesnej eksploatacji tych drugich przez wiele osób. Nie jest zatem możliwe takie „pozytywne zdefiniowanie prawa z rejestracji, aby było zbędne dodatkowe, pośrednie ustalenie treści prawa na podstawie obowiązków osób trzecich”⁷⁶⁴. Ponadto, sfera negatywna prawa powinna charakteryzować się szerszym zakresem od strony pozytywnej ze względu na konieczność ochrony obrotu przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd. Pomimo uwag krytycznych autor podkreślał, że ujęcie prawa na znak jedynie jako prawa zakazowego wiąże się z pewnymi trudnościami interpretacyjnymi⁷⁶⁵. Nowsze wypowiedzi R. Skubisza sugerują ewolucję poglądów w tym zakresie. Znajduje on podstawę pozytywnego prawa do znaku „w fakcie przyporządkowania (...) określonego dobra (...) konkretnemu podmiotowi prawa do korzystania (*ius utendi*) i tym samym wyłączenia od tego dobra wszystkich innych osób (*ius excludendi*)”⁷⁶⁶. Taki sam pogląd wyraża M. Trzebiatowski. Jego zdaniem, prawo ochronne na znak towarowy powinno być normatywnie wyrażone zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej⁷⁶⁷. Ustawowe określenie pozytywnej sfery wyłączności przyznanej podmiotowi prawa ma na celu zminimalizowanie trudności, które powstają wówczas, gdy prawo jest ujęte jedynie od strony negatywnej. Pozytywna regulacja prawa z rejestracji musi mieć jednak charakter podporządkowany ujęciu negatywnemu i powinna się koncentrować na opisie zachowań, które konstytuują naruszenie⁷⁶⁸.

Zagadnienie pozytywnej sfery wyłączności wynikającej z prawa ochronnego podejmuje także Ł. Żelechowski. Zdaniem wspomnianego autora, istnienie pozytywnych uprawnień umożliwia wyjaśnienie istoty prawa ochronnego jako własności w kategorii praw

⁷⁶³ R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 70.

⁷⁶⁴ *Ibidem*.

⁷⁶⁵ *Ibidem*.

⁷⁶⁶ R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14A, s. 96.

⁷⁶⁷ M. Trzebiatowski, Treść i zakres prawa z rejestracji znaku towarowego, SPP 2010, nr 1, str. 160, 167.

⁷⁶⁸ *Ibidem*, s. 160.

podstawowych⁷⁶⁹. Takie zapatrywanie jest uzasadnione treścią uzasadnienia wyroku TSUE w sprawie *Planta Tabak*⁷⁷⁰. Poruszono w nim problem ograniczeń w zakresie używania znaków towarowych, które wynikają z mocy przepisów szczególnych. Pytania prejudycjalne dotyczyły implementacji dyrektywy w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych. Akt prawa Unii przewidywał zakaz posługiwania się na wyrobach tytoniowych lub ich etykietach symbolami odnoszącymi się do smaku, zapachu, środków aromatyzujących lub innych dodatków bądź ich braku. Takimi symbolami mogą być znaki towarowe. Niemiecki sąd powziął wątpliwość, czy zakaz stanowi nieproporcjonalne wyłączenie w rozumieniu art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych, który zapewnia gwarancję ochrony własności w jej szerokim ujęciu. W wyroku Trybunał zauważył, że prawo własności, chronione na podstawie art. 17 KPP, obejmuje również – co wynika bezpośrednio z przepisów KPP - własność intelektualną⁷⁷¹. Sąd wyjaśnił, że własność powinna być postrzegana w perspektywie pełnionej funkcji społecznej, nie zaś jako prawo absolutne⁷⁷². Względy ochrony zdrowia publicznego umożliwiają wprowadzenie ograniczeń w zakresie używania znaku, o ile nie naruszają one istoty prawa do znaku⁷⁷³. Zdaniem Ł. Żelechowskiego dokonanie oceny ograniczeń prawa przez Trybunał z perspektywy art. 17 KPP jest skutkiem uznania, że da się wyróżnić pozytywną jego stronę, która odpowiada własności w ujęciu konstytucyjnym⁷⁷⁴. Przyjęcie, że używanie oznaczenia jest wyłącznie przejawem realizowania wolności gospodarczej, oznaczałoby konieczność rozsądzenia tej kwestii nie w świetle art. 17 Karty, a z perspektywy gwarancji swobody działalności gospodarczej.

W tym względzie wypada zwrócić uwagę, że w dyrektywie 2015/2436 i rozporządzeniu 2017/1001 prawo ochronne jest uregulowane w zasadzie przez wskazanie zachowań stanowiących jego naruszenie. Nie oznacza to jednak, że nie można wyjaśnić istoty prawa także od strony pozytywnej. Podkreślił to rzecznik generalny P. Mengozzi w opinii w sprawie dotyczącej kolizji między dwoma zarejestrowanymi znakami. Wyjaśnił on, że prawo zakazania używania znaku późniejszego przez właściciela znaku wcześniejszego (*ius excludendi*) przeważa nad pozytywnym prawem właściciela późniejszego znaku do jego używania

⁷⁶⁹ Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 8.

⁷⁷⁰ wyr. TSUE z 30.01.2019 r., C-220/17, *Planta Tabak*, ECLI:EU:C:2019:76.

⁷⁷¹ *Ibidem*, pkt 92.

⁷⁷² Stanowisko Trybunału wyraża dominujący współcześnie pogląd o dynamicznym charakterze praw podmiotowych, w tym praw własności intelektualnej, zob.: K.-H. Fezer, *Die Marke als Immaterialgut*, s. 454.

⁷⁷³ *Ibidem*.

⁷⁷⁴ Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 8.

(*ius utendi*)⁷⁷⁵. Stanowisko rzecznika zostało w zasadzie przejęte przez Trybunał⁷⁷⁶. W orzecznictwie Trybunału podkreśla się, że właściciel późniejszego znaku korzysta z prawa wyłącznego, pomimo faktu, że uprawniony z wcześniejszego prawa może zakazać mu używania jego własnego znaku. Pogląd o istnieniu jakiegoś prawa pozytywnego do znaku nie jest jednak postrzegany w judykaturze jednolicie. Można bowiem przytoczyć opinię rzecznika generalnego P.C. Villalóna w sprawie *Martin Y Paz Diffusion*. Rzecznik stwierdził, że prawo znaków - co do zasady - nie ustanawia po stronie podmiotu uprawnienia do używania znaku⁷⁷⁷. Prawo z rejestracji ma charakter *przede wszystkim* negatywny, wykluczający możliwość eksploatacji oznaczenia przez osoby trzecie. Wydaje się jednak, że stanowisko wyrażone w przywołanej opinii nie jest kategoryczne. Nie da się odmówić racji uznaniu, że prawo ochronne ma charakter przede wszystkim zakazowy. Taka jest jego istota. Nie oznacza to jednak, że pozytywna sfera wyłączności po stronie uprawnionego nie istnieje.

Należy przy tym zauważyć, że w doktrynie europejskiego prawa znaków – w przeciwieństwie do zaprezentowanych przykładów z orzecznictwa - ta kwestia jest obecnie raczej postrzegana jednolicie. W świetle poglądu A. Kur, rdzeniem prawa ochronnego na znak jest aktywne prawo do jego używania, natomiast uprawnienia zakazowe stanowią jedynie środki zabezpieczające ten cel⁷⁷⁸. Prawo podmiotowe, o którym mowa, wzmacnia konkurencję na poziomie informacyjnym. Bez używania znaku nie pełni on funkcji jakiegokolwiek kanału komunikacji między uczestnikami obrotu. Z tego względu emanacją pozytywnego uprawnienia do używania znaku jest, paradoksalnie, obowiązek rzeczywistego używania oznaczenia w obrocie. Analogiczne stanowisko zajmują E. Skrzydło-Tefelska i M. Żuk⁷⁷⁹. Pewien sceptycyzm względem tego podejścia wyraża M. Senftleben. Zdaniem autora, dosłowna interpretacja przepisów dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001 daje podstawy do przyjęcia, że prawo ochronne posiada jedynie negatywną stronę, a zatem ma wyłącznie zakazowy charakter⁷⁸⁰. Autor zastrzega jednak, że teleologiczna wykładnia przepisów jest dopuszczalna, a jej rezultatem może być uznanie, że daje się wyodrębnić zarówno pozytywną, jak i negatywną, sferę prawa na znak.

⁷⁷⁵ Opinia rz.g. P. Mengozziego z 15.11.2012 r., C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale*, ECLI:EU:C:2012:722, pkt 38.

⁷⁷⁶ C-561/11, pkt 38 i n.

⁷⁷⁷ Opinia rz.g. P.C. Villalóna z 18.04.2013 r., C-611/11, *Martin Y Paz Diffusion*, ECLI:EU:C:2013:252, pkt 90.

⁷⁷⁸ A. Kur, *The right to use*, s. 199.

⁷⁷⁹ E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, w: G.N. Hasselblatt (red.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary*, second edition, 2018, s. 332.

⁷⁸⁰ M. Senftleben, w: A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017, s. 272.

Wydaje się, że istotę prawa ochronnego na znak towarowy jako prawa podmiotowego oddaje jedynie jego ujęcie jako kompleksu uprawnień, z których jedne wypełniają pozytywną, a drugie negatywną sferę wyłączności. Prawo ochronne jest cywilnym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględny. Należy zatem postrzegać je jako sferę możliwości postępowania zastrzeżoną dla uprawnionego sprzężoną z obowiązkiem jej nienaruszania przez osoby trzecie. Interes podmiotu prawa wyraża się w możliwości wyłącznej eksploatacji zarejestrowanego oznaczenia. Jej zakłócenie następuje nie tylko w przypadku użycia przez osobę trzecią identycznego znaku dla identycznych towarów/usług. Centralnym pojęciem prawa znaków jest niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. To ono wyznacza granicę ochrony uprawnionego. Musi ona rozciągać się na takie akty, które - choć nie dotyczą identycznego znaku oraz identycznych towarów/usług - w dalszym ciągu mogą wywołać ryzyko konfuzji w obrocie. Nie oznacza to jednak, że prawo ochronne ma wyłącznie zakazowy charakter. Jest jasne, że uzyskanie wyłączności służy zapewnieniu ochrony sądowej w razie naruszenia. Z drugiej strony można wskazać przepisy w p.w.p., które odnoszą się wyłącznie do uprawnień o charakterze pozytywnym.

Po pierwsze, na uwagę zasługują zasady rządzące zbyciem udziału w prawie. Zbycie jest bowiem uzależnione od zgody pozostałych współuprawnionych (162 ust. 5 p.w.p.). To regulacja charakterystyczna dla prawa znaków. Wystarczy wspomnieć, że w art. 198 k.c. przewiduje się uprawnienie każdego współwłaściciela do rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współuprawnionych. Używanie oznaczenia odróżniającego stanowi uprawnienie, które w przypadku objęcia znaku wspólnością powinno pozostawać pod kontrolą wszystkich współuprawnionych. Szczególna regulacja art. 162 ust. 5 p.w.p. podkreśla znaczenie uprawnienia do używania znaku. Po drugie, należy wskazać na zasady odpowiedzialności licencjobiorcy z tytułu naruszenia prawa jako kolejny argument przemawiający za istnieniem pozytywnej sfery wyłączności. W pewnych sytuacjach akty używania znaku przez licencjobiorcę stanowią nie tylko naruszenie zobowiązania umownego, ale także naruszenie prawa ochronnego. Jest tak wówczas, gdy licencjobiorca nie przestrzega postanowień umowy licencyjnej odnoszących się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku oraz wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Ostatnia z wymienionych cech – jakość towarów – nie ma co do zasady znaczenia dla stwierdzenia naruszenia w postaci podwójnej identyczności lub niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Kompetencja uprawnionego obejmuje zatem także prawo kontroli jakości towarów oznaczanych jego znakiem. Należy ją wiązać z uprawnieniem do używania

znaku. Podmiot prawa ma wpływ na to, jak znak, który stanowi przedmiot jego prawa, jest eksploatowany przez osoby trzecie, z którymi jest związany węzłem obligacyjnym. Chociaż taki stan faktyczny należałoby rozpatrywać raczej na płaszczyźnie zobowiązań umownych, to dopuszczenie legitymacji biernej licencjobiorcy stanowi wyraz znaczenia pozytywnego uprawnienia do używania znaku. Po trzecie, prawo na znak może być przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, w tym użytkowania. Treścią użytkowania jest uprawnienie do korzystania z prawa ochronnego obciążonego tym ograniczonym prawem rzeczowym⁷⁸¹. Jego wyrazem jest używanie znaku. Zdarność prawa ochronnego na znak do obciążenia użytkowaniem pośrednio stanowi argument przemawiający o istnieniu pozytywnej sfery wyłączności. Po czwarte, wyłącznie w towarzystwie zarejestrowanych znaków może być umieszczana litera „R” wpisana w okrąg. Używanie tego symbolu w sąsiedztwie znaku nałożonego na towary lub usługi podobne do towarów lub usług zarejestrowanych podlega ocenie prawnokarnej (art. 307 i 308 p.w.p.). Analogicznie należy kwalifikować posługiwanie się wyróżnikiem w sąsiedztwie znaku różniącego się od znaku zarejestrowanego (z możliwym odstępstwem z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p.). Pomimo że podmiot prawa nie nabywa na skutek rejestracji uprawnienia do używania znaku (wynika ono ze swobody działalności gospodarczej), to z momentem rejestracji staje się podmiotem uprawnień, które może realizować jedynie w odniesieniu do takiej postaci znaku oraz takich towarów i usług, które zostały wskazane w decyzji.

Prawo ochronne ma charakter majątkowy. Taka kwalifikacja jest w nauce w zasadzie⁷⁸² przyjmowana bez zastrzeżeń. Oznacza to, że jest ono uwarunkowane interesem ekonomicznym i ma wymiar pieniężny⁷⁸³. Prawo to jest zbywalne, podlega dziedziczeniu i egzekucji. Może być samodzielny przedmiotem obrotu; może także stanowić, jak wskazano, przedmiot ograniczonych praw rzeczowych bądź umów obligacyjnych. W praktyce obrotu prawo ochronne jest często przedmiotem umów licencyjnych, mocą których osoba trzecia zostaje

⁷⁸¹ W nauce zaprezentowano jednak pogląd, że przedmiotem użytkowania nie jest prawo ochronne na znak towarowy, ale znak towarowy jako dobro niematerialne – zob. *K. Zaradkiewicz*, w: *K. Pietrzykowski* (red.), *Kodeks cywilny*. Tom I. Komentarz do art. 1–449¹⁰, Warszawa 2020, s. 904.

⁷⁸² W starszej literaturze przedmiotu *J. Koczanowski* przyjmował, że prawo z rejestracji ma charakter majątkowy, natomiast nie jest pozbawione elementu niemajątkowego, osobistego – zob. *J. Koczanowski*, *Funkcje*, s. 92 i 95–96. W nowszej literaturze *M. Trzebiatowski* uznaje znak towarowy także za dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. zbliżone charakterem do twórczości wynalazczej i racjonalizatorskiej, zob. *M. Trzebiatowski*, w: *Prawo*, s. 638–639; odmiennie jednak *tenże*, *Treść i zakres*, s. 164, gdzie autor przyjmuje bez zastrzeżeń, że prawo ochronne jest prawem majątkowym.

⁷⁸³ *M. Pyziak-Szafnicka*, w: *System Prawa Prywatnego*. Tom 1, s. 803; *K. Szczepanowska-Kozłowska*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), *System Prawa Handlowego*. Tom 3. *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 291.

upoważniona do używania znaku. Ponadto, prawo stanowi mienie oraz wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Jego przeniesienie może nastąpić w ramach czynności mającej za przedmiot przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. zgodnie z art. 55² k.c.

Źródłem prawa na znak jest decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ. Ma ona charakter konstytutywny. Także ustanie prawa z reguły następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej⁷⁸⁴. Jest to zatem prawo formalne. Wynikają z tego dalsze cechy⁷⁸⁵. Po pierwsze, prawo to ma charakter terytorialny – jego skuteczność obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku znaków Unii Europejskiej, obszar Unii Europejskiej. Terytorialny charakter prawa na znak stanowi pochodną trybu, w jakim jest ono udzielane. Po drugie, jest ono czasowe. Trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia ochrony na kolejne okresy 10-letnie. Może ono zatem w zasadzie być przedłużane w sposób nieograniczony.

Formalny charakter prawa pozostaje w funkcjonalnym związku z zasadą specjalizacji, której prawo jest poddane. Znak nie jest bowiem przedmiotem ochrony absolutnej. Wypada przypomnieć, że znak jako dobro niematerialne jest związkiem formy przedstawieniowej oznaczenia i towarów/usług, które zostały wskazane w rejestrze. Wykonywanie prawa ochronnego następuje, gdy mieści się w ramach zasady specjalizacji. Odnosi się ona do dwóch aspektów - formy przedstawieniowej oraz wykazu towarów i usług.

Uprawniony wykonuje prawo tylko, gdy używa oznaczenia w formie, w jakiej zostało ono zarejestrowane. Jest zatem związany wybraną przez siebie, zgłoszoną, a następnie zarejestrowaną postacią znaku. Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość używania oznaczenia różniącego się od znaku zarejestrowanego w elementach, które nie zmieniają jego charakteru odróżniającego. To odstępstwo – wyraźnie wskazane w art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. – jest uzasadnione praktyką handlową⁷⁸⁶. Na skutek zmiany otoczenia rynkowego uprawniony może dążyć do odnowienia wyglądu własnego oznaczenia. Nadmiernym obciążeniem byłaby konieczność dokonywania odrębnych zgłoszeń w każdym przypadku zmodyfikowania znaku. Jeżeli zmiana nie wpływa na charakter odróżniający oznaczenia, to posługiwanie się nią jest uznawane jako wykonywanie prawa. W piśmiennictwie wypracowano szczegółowe zasady

⁷⁸⁴ Wyjątkiem jest wygaśnięcie prawa z powodu upływu okresu, na który zostało udzielone (art. 168 ust. 4 p.w.p.), które następuje z mocy prawa, a nie przez wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie.

⁷⁸⁵ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Handlowego, s. 289-290.

⁷⁸⁶ U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 75; M. Trzebiatowski, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017, s. 981.

oceny wpływu zmian na charakter odróżniający⁷⁸⁷. Tę część uwag należy zakończyć stwierdzeniem, że art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. jest wykładany restrykcyjnie. Ponadto, uprawniony może realizować swoją kompetencję jedynie w odniesieniu do usług, które zostały wymienione w decyzji o udzieleniu prawa. Pozytywna wyłączność nie obejmuje zatem towarów i usług podobnych. Nie oznacza to, że uprawniony nie może używać oznaczenia dla towarów lub usług nieobjętych rejestracją. Takie stosowanie znaku nie stanowi jednak wykonywania prawa⁷⁸⁸.

Wyłączność na znak usługowy charakteryzuje się wszystkimi cechami prawa na znak towarowy. Ustawa nie przewiduje szczególnych postanowień w zakresie treści uprawnień przysługujących podmiotowi prawa. Nie ma zatem potrzeby analizowania wszystkich kwestii, które łącznie składają się na to zagadnienie. Mowa przede wszystkim o uprawnieniu do rozporządzania prawem. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przepisy p.w.p. dotyczące znaków zostały modelowo skonstruowane w odniesieniu do obrotu towarowego. W związku z tym nie jest wykluczone, że treść prawa na znak usługowy – która w ogólnym zarysie odpowiada prawu na znak towarowy – doznaje modyfikacji uzasadnionych odmiennym charakterem odróżnianego przedmiotu.

§ 2. Treść prawa ochronnego na znak usługowy

Strona pozytywna prawa na znak obejmuje dwie grupy uprawnień. Pierwsza z nich dotyczy używania znaku (*ius utendi*), a druga – rozporządzania prawem (*ius disponendi*). Treść uprawnienia do używania znaku jest uregulowana w art. 153 i 154 p.w.p. W art. 153 ust. 1 p.w.p. wskazano, że na skutek udzielenia prawa uprawniony nabywa uprawnienie wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Drugi przepis ma charakter wyjaśniający. Określono w nim typowe sposoby używania znaku zgrupowane w trzy szersze kategorie. Wyliczenie z art. 154 p.w.p. ma charakter przykładowy. Sposób unormowania prawa na znak w p.w.p. jest w zasadzie rozbudowaną wersją art. 13 u.z.t. z 1985 r., który czerpał z regulacji niemieckiej⁷⁸⁹.

⁷⁸⁷ M. Trzebiatowski, w: System, s. 980-987.

⁷⁸⁸ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 294.

⁷⁸⁹ U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 71.

I. Używanie jako wykonywanie prawa ochronnego

Ustawa nie definiuje uprawnienia do używania znaku, ale dostarcza przykładowych zachowań, które stanowią używanie znaku. Należy zatem określić cechy, jakie powinny charakteryzować realizowanie tego uprawnienia. Konkretyzacja musi uwzględniać postulat pozostawienia pojęcia używania możliwie obszernym oraz otwartym na zmiany zachodzące w rzeczywistości gospodarczej. Następnie wypada rozważyć, jak znak usługowy może być stosowany w obrocie.

W języku potocznym używanie oznacza „korzystanie, zrobienie z czegoś użytku, zastosowanie czegoś jako narzędzia/środka”⁷⁹⁰. Nie ma wątpliwości, że nie każde korzystanie ze znaku stanowi wykonywanie prawa⁷⁹¹. Należy bowiem zwrócić uwagę na treść art. 153 ust. 1 p.w.pa oraz na podstawową funkcję znaku, które powinny stanowić punkt odniesienia dla oceny aktu eksploatacji oznaczenia.

Uprawnienie do używania znaku jest wyznaczane w pierwszej kolejności przez funkcję znaku. Prawnie istotna eksploatacja oznaczenia następuje wówczas, gdy jej celem jest wskazanie na pochodzenie usług. Znak ma więc gwarantować tożsamość pochodzenia usług, dla których jest zarejestrowany i, w konsekwencji, przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania rynku zbytu dla nich⁷⁹². Wypada postawić pytanie: w jaki sposób oznaczenie może odróżniać usługę i wskazywać na jej pochodzenie? Odpowiedź na nie wcale nie jest oczywista.

Klasyczną i podstawową⁷⁹³ postacią używania znaku w jego funkcji jest fizyczne umieszczenie oznaczenia na towarze. Wytworzenie względnie trwałego i dosłownego związku między przedmiotem a znakiem może nastąpić przez jego naklejenie, nałożenie, nadrukowanie lub wszycie na produkt (albo jego opakowanie). Odbiorcy towarów ze znakiem wiążą go w obrocie z uprawnionym, któremu przypisują odpowiedzialność za jego właściwości (cechy) jako gwarantem tożsamości właściwości oznaczonego przedmiotu. Usługa nie może być przedmiotem czynności polegającej na umieszczeniu na niej oznaczenia. To zasadnicza różnica między znakami przeznaczonymi do odróżniania towarów i usług, która ujawnia się na płaszczyźnie wykonywania prawa ochronnego. Jest jasne, że „znak usługowy jest z natury

⁷⁹⁰ <https://sjp.pwn.pl/szukaj/u%C5%BCywanie.html>

⁷⁹¹ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 72-73.

⁷⁹² *Ibidem*, pkt 43.

⁷⁹³ R. Skubisz, *Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem towarowym (wybrane problemy)*, w: W. Czapliński (red.), *Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk*, Warszawa 2006, s. 804.

rzeczy używany inaczej niż znak towarowy”⁷⁹⁴. Z tego powodu wytworzenie związku między usługą a oznaczeniem ma najczęściej charakter funkcjonalny oraz pojęciowy. Relacja ta jest kreowana z reguły przez umieszczanie znaku na budynkach lub w pomieszczeniach, przedmiotach i dokumentach związanych ze świadczeniem usług oraz poprzez posługiwanie się oznaczeniem w reklamie. Znak usługowy jest używany w swojej funkcji, gdy z perspektywy właściwego kręgu odbiorców pozwala na wytworzenie związku między oferowanym zachowaniem a oznaczeniem. Jest tak, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, odbiorcy dostrzegają związek między znakiem a konkretną usługą. Po drugie, związanie usługi z oznaczeniem umożliwia im przypisanie pochodzenia usługi uprawnionemu.

Pierwszy warunek jest spełniony, gdy konsumenci lub inni odbiorcy finalni usług postrzegają znak jako identyfikator konkretnej usługi. Konieczne jest uwzględnienie właściwości danego sektora rynku oraz charakteru oferowanych usług⁷⁹⁵. Te okoliczności wpływają na ustalenie typowych sposobów posługiwania się znakami w sektorze. Ocena aktu używania musi być dokonana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców⁷⁹⁶. To przeciętny odbiorca usługi powinien postrzegać oznaczenie jako znak usługowy. Nie można tym samym stawiać jakichkolwiek warunków wstępnych dotyczących postaci, w jakiej znak powinien być używany. Innymi słowy, każda forma posługiwania się oznaczeniem powinna być kwalifikowana jako wykonywanie prawa, o ile następuje w funkcji znaku oraz czyni zadość pozostałym kryteriom używania. Niewłaściwe jest także formułowanie kryteriów jakościowych co do natężenia omawianego związku. Dla uznania aktu używania w funkcji znaku wystarczy stwierdzenie, że odbiorcy postrzegają go jako oznaczenie usługi i na jego podstawie są w stanie przypisać jej pochodzenie, a w konsekwencji i odpowiedzialność za jej jakość uprawnionemu. Siła związku, jak i ewentualne inne komunikaty przekazywane przez oznaczenie, nie mają znaczenia dla oceny.

Trudności może sprawiać kwalifikacja aktów używania znaku, które wykazują związek z przedmiotami materialnymi. Problem dotyczy w szczególności usług naprawy towarów⁷⁹⁷ oraz usług handlowych polegających na sortowaniu asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży, jego prezentacji i proponowaniu różnych świadczeń mających na celu skłonienie

⁷⁹⁴ wyr. WSA w Warszawie z 07.02.2006 r., IV SA/Wa 1749/05, Legalis nr 272702.

⁷⁹⁵ C-40/01, pkt 43.

⁷⁹⁶ K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 105; M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 212.

⁷⁹⁷ W. Włodarczyk, *Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego”* (w orzecznictwie ETS), PiP, 11/2009, s. 96.

konsumenta do dokonania zakupu tych towarów. W tych przypadkach konieczne jest ustalenie, że używanie następuje w funkcji znaku usługowego, a nie znaku towarowego.

Jeżeli odbiorcy wiążą oznaczenie podmiotu świadczącego usługi sprzedaży detalicznej z towarami dostępnymi w prowadzonym przez niego punkcie handlowym w ten sposób, że przypisują na podstawie oznaczenia konkretne pochodzenie handlowe towarów, a nie usług, to należy stwierdzić, że jest ono używane jako znak towarowy. Klientela ma bowiem wiązać oznaczenie z usługą, która polega na gromadzeniu, prezentowaniu i oferowaniu produktów osób trzecich. Taki związek powinien być możliwy do stwierdzenia w sytuacji umieszczenia szyldu na witrynie budynku, w którym znajduje się lokal usługowy. Innym sposobem jest posługiwanie się oznaczeniem w towarzystwie produktów w sposób, który nie budzi wątpliwości co do charakteru znaku. Obrazuje to przykład użycia oznaczenia *Lidl* w sloganie *Zakupy robię w Lidlu*. Właściwy krąg odbiorców zetknięty z przywołanym oznaczeniem nie ma wątpliwości co do pełnionej przez nie funkcji. Nie wiąże go z towarami, które są dostępne w marketach, ale z usługami handlowymi. Pomocne może okazać się także ustalenie, że towary, których dotyczą usługi, są oznakowane znakami producenta⁷⁹⁸. Zdarza się jednak, że pewne produkty są wprowadzane do obrotu bez oznaczeń odróżniających. Dotyczy to w szczególności towarów niskiej jakości. Wówczas jednoznaczne ustalenie, że akt eksploatacji znaku następuje w odniesieniu do usługi, może być trudniejsze. Zbliżony problem dotyczy kwalifikacji czynności polegających na używaniu oznaczenia przedsiębiorstwa lub firmy. Postaci używania znaku usługowego - umieszczanie go na przedmiotach materialnych oraz posługiwanie się nim jako oznaczeniem przedsiębiorstwa lub firmą - są przedstawione w dalszej części.

Drugim warunkiem używania znaku w jego funkcji jest ustalenie, że związek między oznaczeniem a usługą umożliwia wskazanie pochodzenia usługi. Kryterium to pozwala odróżnić przypadki posługiwania się oznaczeniem objęte wyłącznością od aktów jego stosowania, które służą innym celom. Omawiana cecha ma charakter uniwersalny i jest wspólna dla każdego oznaczenia odróżniającego chronionego ze względu na przypisaną mu funkcję. Nie stanowi tym samym używania znaku jego stosowanie w celu wyłącznie dekoracyjnym, osobistym, naukowym, politycznym, artystycznym lub informacyjnym. Aby ustalić spełnienie tego warunku, konieczne jest odwołanie do okoliczności towarzyszących użyciu oznaczenia, a zatem do szerszego kontekstu. Przykładowo, posłużenie się na opakowaniu produktu

⁷⁹⁸ wyr. Sądu z 30.06.2010 r., T-351/08, *Matratzen Concord przeciwko OHMI - Barranco Schnitzler i Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)*, ECLI:EU:T:2010:263, pkt 22.

wyrażeniem *W. AMADEUS MOZART* w stylizowanej postaci przypominającej odręczny podpis obok portretu mężczyzny wykonanego w stylu charakterystycznym dla sztuki XVIII-wiecznej zostało uznane przez Sąd za mające charakter wyłącznie dekoracyjny⁷⁹⁹. W innym wyroku⁸⁰⁰ oceniono, że umieszczanie na produktach określenia *cystus*, które stanowiło znak zarejestrowany dla dodatków do żywności nieprzeznaczonych do celów medycznych, miało na celu wyłącznie wskazanie, że towary zawierają substancję czynną pochodzącą z gatunku roślin *Cistus Incanus L.* Następowo zatem w celu opisu właściwości towaru, a nie w funkcji oznaczenia odróżniającego. Nie jest także wykonywaniem prawa posługiwanie się oznaczeniem jako znakiem jakości lub oznaczeniem geograficznym. Jeżeli zatem używanie znaku realizuje jedną z jego funkcji innych niż wskazywanie pochodzenia, na przykład zapewnia o cechach jakościowych usług albo informuje o ich pochodzeniu geograficznym⁸⁰¹, ale nie pełni podstawowej funkcji, to nie stanowi działania objętego monopolem uprawnionego. Korzystanie z oznaczenia w charakterze znaku usługowego stanowi niezbędny warunek do ustalenia jego prawnie relewantnego używania. Należy przy tym zastrzec, że przypadki mieszane, a zatem sytuacje, w których użycie oznaczenia następuje w różnym charakterze, w tym również jako znaku, stanowią użycie zastrzeżone na rzecz uprawnionego. Potwierdza to orzecznictwo sądów unijnych dotyczące m.in. użycia oznaczenia zarówno w funkcji znaku, jak i w funkcji dekoracyjnej⁸⁰², oznaczenia jakości⁸⁰³ lub oznaczenia geograficznego⁸⁰⁴.

Wyłączność płynąca z rejestracji znaku dotyczy jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy. Znak ma służyć jako narzędzie, za pośrednictwem którego uprawniony zmierza do wytworzenia, a następnie utrzymania kręgu osób, do których kieruje swoją ofertę. Ta cecha jest zakotwiczona w istocie dóbr własności przemysłowej, których znaczenie ujawnia się w szeroko rozumianym obrocie. Korzystanie z oznaczenia, które nie służy celowi zarobkowemu lub zawodowemu, jest pozbawione prawnej doniosłości. Ustawodawca krajowy wyodrębnia dwa cele używania znaku, które wiążą się z pojęciami działalności gospodarczej oraz działalności zawodowej. Nie ma potrzeby charakteryzowania tych kategorii, tym bardziej,

⁷⁹⁹ wyr. Sądu z 16.05.2013 r., T-530/10, *Reber przeciwko OHMI - Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)*, ECLI:EU:T:2013:250, pkt 39.

⁸⁰⁰ wyr. TSUE z 31.01.2019 r., C-194/17 P, *Pandalis przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:80, pkt 87.

⁸⁰¹ wyr. TSUE z 17.10.2019 r., C-514/18 P, *Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark przeciwko Schmid*, ECLI:EU:C:2019:878, pkt 39.

⁸⁰² wyr. Sądu z 30.01.2020 r., T-598/18, *Grupo Textil Brownie przeciwko EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)*, ECLI:EU:T:2020:22, pkt 69.

⁸⁰³ wyr. TSUE z 8.06.2017 r., C-689/15, *W. F. Gözze Frottierweberei*, ECLI:EU:C:2017:434, pkt 51.

⁸⁰⁴ *A. Kur, M. Senfileben*, European Trade Mark, s. 461.

że druga z nich dotyczy wolnych zawodów i stanowi przykład działalności zarobkowej. Jest zatem objęta pierwszym zwrotem⁸⁰⁵. Kryterium to powinno być rozumiane funkcjonalnie i szeroko⁸⁰⁶. W piśmiennictwie proponuje się niekiedy odwołanie do kryterium racjonalnego gospodarowania⁸⁰⁷. Można jednak sądzić, że celem ustawodawcy nie było ograniczenie wyłączności uprawnionego do czynności podejmowanych z zamiarem zysku lub motywowanych kryterium racjonalnego gospodarowania. Nawet tak szerokie rozumienie ustawowych sformułowań dotyczących używania może okazać się – zwłaszcza w sektorze usług - niewystarczające⁸⁰⁸. Formalne spojrzenie nie odpowiada współczesnym realiom świadczenia wielu usług przez podmioty *non for profit* lub *non profit*. Znaki mogą być rejestrowane na rzecz organizacji pożytku publicznego, takich jak fundacje, stowarzyszenia, a także przez kościoły i związki wyznaniowe. Te podmioty nie prowadzą lub mogą nie prowadzić działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że nie są zainteresowane uzyskaniem wyłączności płynącej z rejestracji znaku.

Kwestia związku między używaniem oznaczenia w obrocie a jego zarobkowym charakterem wywołuje wątpliwości zwłaszcza na gruncie obowiązku rzeczywistego używania znaku. Należy bowiem podkreślić, że ten problem ma znaczenie zarówno z perspektywy wykonywania prawa, jak i rzeczywistego używania. To drugie pojęcie jest przedstawione w dalszej części. Wypada jednak już w tym miejscu zasygnalizować, że wymaganie używania w obrocie jest ściśle związane z pełnioną przez znak podstawową funkcją. Jedynie oznaczenie służące odróżnieniu towarów lub usług dostępnych w obrocie ma bowiem faktyczną możliwość wskazywania na ich pochodzenie. Na gruncie konstrukcji, jaką jest obowiązek rzeczywistego używania, ustalenie, że oznaczenie było używane w obrocie, jest jednym z warunków zachowania prawa. Nie jest to jakkolwiek kryterium jedyne; używanie w sposób rzeczywisty wymaga bowiem oceny także pod kątem ilościowym. W tym jednak zakresie te odrębne cechy wykazują styczność i stąd zasadne jest przywoływanie orzecznictwa Trybunału zapadłego na kanwie spraw dotyczących rzeczywistego używania w ramach prezentacji problematyki

⁸⁰⁵ L. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 14; M. Trzebiatowski, Treść i zakres, s. 170; R. Skubisz, Wprowadzenie do obrotu, s. 804.

⁸⁰⁶ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Handlowego, s. 290; K. Marciniszyn, w: A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 476; M. Kubiak, w: A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 812; P. Podrecki, w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1420; M. Bohaczewski, Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych, ZNUJ PPWI 3/2015, s. 52-53.

⁸⁰⁷ *Ibidem*, Nb 16.

⁸⁰⁸ Tak również, jak można sądzić, K. Szczepanowska-Kozłowska, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ZNUJ PPWI 1/2013, s. 10.

używania jako wykonywania prawa ochronnego. Zasadnicze znaczenie dla rozumienia przesłanki używania znaku w obrocie, na zewnątrz, ma wyrok Trybunału dotyczący rzeczywistego używania znaków usługowych zarejestrowanych na rzecz austriackiego stowarzyszenia Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” dla usług charytatywnych⁸⁰⁹.

Stowarzyszenie było znane z ufundowania orderu Radetzky, w ramach którego nadawało medale i odznaczenia zawierające znaki towarowe. Nie prowadziło działalności gospodarczej, ale posługiwało się oznaczeniami podczas różnych uroczystości i zbiórek oraz w materiałach reklamowych. W 2004 r. podmiot trzeci, Radetzky-Orden, zainicjował postępowania w przedmiocie wygaśnięcia znaków z uwagi na brak ich rzeczywistego używania. Chociaż w pierwszej instancji uwzględniono wnioski, to podczas rozpatrywania odwoływania pojawiły się wątpliwości związane ze sposobem posługiwania się oznaczeniami przez stowarzyszenie. Zdaniem Radetzky-Orden używanie rzeczywiste ma miejsce tylko, gdy uprawniony wykorzystuje oznaczenie w działalności handlowej lub przedsiębiorczej, która ma cel zarobkowy. Czynności, które podejmowało stowarzyszenie, nie były związane ze zbytem usług charytatywnych. Stowarzyszenie podnosiło, że chociaż nie prowadzi działalności gospodarczej, to uczestniczy w konkurencji w sposób zbliżony do funkcjonowania przedsiębiorców. Organizacje charytatywne rywalizują między sobą, zabiegając o sponsorów.

Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się za szerokim rozumieniem używania. Zdaniem sądu, „okoliczność, że stowarzyszenie charytatywne nie działa w celu zarobkowym, nie wyklucza bowiem, iż może ono mieć za cel wykreowanie, a następnie zachowanie rynku zbytu dla swoich towarów i usług”⁸¹⁰. Podmioty niebędące przedsiębiorcami uczestniczą w konkurencji. Oznaczenia, które są wykorzystywane przez organizacje charytatywne, stanowią znaki, bowiem pełnią funkcję odróżniającą ze względu na pochodzenie towarów i usług. Niemniej, takie oznaczenia są używane tylko, gdy ich eksploatacja ma charakter zewnętrzny⁸¹¹. Tym samym, punkt ciężkości został przeniesiony z zarobkowego charakteru czynności na okoliczność, czy używanie znaku następuje na zewnątrz i jest skierowane do odbiorców usług⁸¹². Wartość tych ustaleń nie jest ograniczona jedynie do sektora usług *non-profit*. Przedstawione stanowisko zostało bowiem wyrażone także w odniesieniu do usług

⁸⁰⁹ C-442/07.

⁸¹⁰ *Ibidem*, pkt 17.

⁸¹¹ *Ibidem*, pkt 22-23.

⁸¹² Tak również *M. Trzebiatowski*, Używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie non profit – glosa do wyroku ETS z 9.12.2008 r. w sprawie C-442/07 Radetzky, EPS 2009, nr 9, s. 44.

nakierowanych na zysk w sprawie znaku *Nasdaq* zarejestrowanego dla usług finansowych, w tym dostarczania i aktualizowania indeksu wartości papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Spór dotyczył tego, czy rzeczywiste używanie znaku dla usług obejmuje ich bezpłatne świadczenie w prasie i telewizji. Trybunał potwierdził, że nawet jeśli część usług, dla których znak jest zarejestrowany, jest oferowana nieodpłatnie, nie oznacza to, że przez takie używanie uprawniony nie dąży do stworzenia lub utrzymania rynku zbytu dla świadczonych przez siebie usług⁸¹³.

Ustalenie, że warunkiem używania znaku mającym znaczenie jest jego używanie w obrocie (na zewnątrz), powoduje, że nie są objęte wyłącznością czynności z wykorzystaniem oznaczenia dokonywane wewnątrz przedsiębiorstwa⁸¹⁴ oraz między podmiotami zintegrowanymi w ramach struktury organizacyjnej uprawnionego⁸¹⁵. Przykładowo, pozbawione prawnej doniosłości jest używanie znaku przez podmiot jedynie wobec spółki córki działającej na terytorium Polski⁸¹⁶. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że istotna prawnie eksploatacja oznaczenia następuje nie tylko wtedy, gdy jest nakierowana na końcowego odbiorcę usługi. Wymaganie to należy rozumieć szeroko. Czynność używania znaku może odnosić się do specjalistów, klientów przemysłowych oraz innych użytkowników profesjonalnych⁸¹⁷. Mogą to być franczyzobiorcy bądź licencjobiorcy, o ile nie tworzą oni jednolitej struktury organizacyjnej uprawnionego⁸¹⁸. Kryterium to należy zatem utożsamiać z koniecznością posługiwania się oznaczeniem w zewnętrznych stosunkach uprawnionego. Ma miejsce wówczas, gdy celem używania nie jest realizacja potrzeb lub interesów o charakterze tylko osobistym lub prywatnym podmiotu uprawnionego⁸¹⁹. Warto zacytować zdanie przywoływane w orzecznictwie Trybunału dotyczącym naruszenia. Sąd unijny określa bowiem, że „oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, jeżeli używanie to ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej”⁸²⁰. Tak szerokie określenie ma charakter uniwersalny i wyczerpuje w zasadzie problematykę używania znaku w obrocie.

⁸¹³ wyr. ETS z 12.03.2009 r., C-320/07 P, *Antartica przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2009:146, pkt 29.

⁸¹⁴ wyr. WSA w Warszawie z 18.01.2016 r., VI SA/Wa 1857/15, Legalis nr 1454183.

⁸¹⁵ opinia rz. g. R.-J. Colomera z 2.07.2002 r., C-40/01, *Ansul*, ECLI:EU:C:2002:412, pkt 56-58.

⁸¹⁶ wyr. WSA w Warszawie z 11.12.2012 r., VI SA/Wa 1732/12, Legalis nr 811431.

⁸¹⁷ wyr. Sądu z 21.11.2013 r., T-524/12, *Recaro przeciwko OHMI - Certino Mode (RECARO)*, ECLI:EU:T:2013:604, pkt 28.

⁸¹⁸ M. Bohaczewski, w: Ł. Żelechowski (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Legalis 2022, kom. do art. 169, Nb 44.

⁸¹⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Handlowego, s. 290.

⁸²⁰ spr. pol. C-236/08 do C-238/08, pkt 50; C-206/01, pkt 40.

Wyjaśniono już, że używanie znaku stanowi wykonywanie prawa jedynie, gdy dotyczy towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Jest to wyraz poddania prawa zasadzie specjalizacji. W związku z tym, że usługi opisuje się w wykazie z reguły poprzez zastosowanie zwrotów szerokich oraz funkcjonalnych, niekiedy może nie być jasne, czy akt eksploatacji oznaczenia następuje w granicach specjalizacji. Problem można zaprezentować przez odwołanie do stanu faktycznego jednej ze spraw zawisłych przed Urzędem Patentowym RP. Czy używanie znaku dla odróżnienia usług związanych z organizacją występów i koncertów może wyrażać się w świadczeniu pod nim usług artystycznych polegających na wykonaniu koncertu lub występu? Zdaniem Urzędu Patentowego – tak. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zaaprobował tego stanowiska, uznając, że wykaz towarów i usług nie podlega interpretacji innej niż dosłowna⁸²¹. To zagadnienie wiąże się z obowiązkiem rzeczywistego używania znaku i jest przedstawione w ramach rozważań poświęconych tej konstrukcji.

Ocena aktu używania znaku usługowego z punktu widzenia zasady specjalizacji powinna uwzględniać okoliczność, że świadczenie usług często odnosi się do dóbr materialnych⁸²². Można w tym zakresie wyróżnić trzy grupy przypadków. Przedmioty materialne stanowią narzędzia, z wykorzystaniem których usługi są świadczone. Dotyczy to chociażby środków transportu dla usług przewozowych lub gastronomicznych, maszyn do gier, ręczników hotelowych, kart debetowych lub przenośnych dysków zawierających treści takie jak materiały wideo poddane obróbce i montażowi. Towar może także stanowić przedmiot (obiekt) usługi. Jest tak, gdy świadczenie następuje względem niego bądź na nim. Może ono polegać na naprawie, przeróbce, czyszczeniu lub innego rodzaju modyfikacji. Usługa wreszcie może prowadzić do powstania nowego obiektu materialnego. Dotyczy to przykładowo stołu lub oprogramowania wykonanych na zamówienie i według wskazówek zamawiającego. Wypada postawić pytanie: czy kompetencja uprawnionego do znaku usługowego obejmuje nakładanie oznaczenia na towary, gdy usługa jest z nimi związana?

Katalog aktów używania znaku z art. 154 p.w.p. otwierają czynności umieszczania znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, a także oferowania

⁸²¹ wyr. WSA w Warszawie z 29.02.2016 r., VI SA/Wa 2048/15, Legalis nr 1470999.

⁸²² *U. Promińska*, Prawo z rejestracji, s. 78; *R. Schreiner*, Die Dienstleistungsmarke, s. 295; *M.-A. Perot-Morel*, Les marques, s. 622; *K. Landolt*, Die Dienstleistungsmarke, s. 105; *M. Oberhardt*, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 230; także wyr. WSA w Warszawie z 21.03.2006 r., VI SA/Wa 1653/05, Legalis nr 272567.

lub świadczenia usług pod tym znakiem. Redakcja przepisu może sugerować, że ustawodawca dostrzega różnice między typowymi sposobami posługiwania się oznaczeniami na rynku towarowym i usługowym. Zestawienie tych czynności nie ma jednak charakteru alternatywy rozłącznej. Ponadto, jest niespójne z definicjami z art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. W ich świetle przez pojęcie towaru należy rozumieć również usługę. Nie jest jasne, dlaczego ustawodawca - pomimo utożsamienia towarów i usług - dokonał ich zróżnicowania na potrzeby regulacji treści prawa. Powyższe uwagi wypada uzupełnić odwołaniem do wybranych porządków prawnych państw członkowskich Unii. Jest to uzasadnione ze względu na harmonizację treści prawa ochronnego na znak w tych systemach prawnych. Warto tym samym zauważyć, że w ustawie niemieckiej oraz francuskiej, a także w prawie znaków Unii, nie przewidziano *expressis verbis* uprawnienia do nakładania znaku usługowego na przedmioty materialne. Inaczej kwestia ta jest uregulowana w ustawodawstwie austriackim. W §10a pkt 1 MSchG wprost wskazano, że używaniem oznaczenia w stosunku do towaru lub usługi jest w szczególności umieszczanie oznaczenia na towarach, ich opakowaniu lub na przedmiotach, na których jest lub winna być świadczona usługa. W przywołanym przepisie wymieniono przykładowe działania, których uprawniony może zakazać, jeśli spełnione są ogólne przesłanki naruszenia. Ustawodawca austriacki dostrzega zatem funkcjonalny związek usługi z przedmiotami materialnymi i wprost określa, że opatrzenie towaru znakiem usługowym może stanowić naruszenie. Stanowi to pewną wskazówkę interpretacyjną.

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre rodzaje usług są nakierowane na towary i wyrażają się wręcz w oddziaływaniu na nie, należy stwierdzić, że umieszczanie na nich znaku usługowego stanowi czynność zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji uprawnionego. Warunkiem takiej kwalifikacji jest uznanie, że użycie jest niedwuznaczne, a więc że odnosi się do usługi, a nie towaru z nią związanego. Należy przy tym zastrzec, że znaczenie odpowiedzi na pytanie, czy konkretny akt używania dotyczy usługi czy towaru, ujawnia się nie tylko na płaszczyźnie teoretycznej. Jest to bowiem zasadniczy problem w związku z wygaśnięciem prawa ochronnego na znak ze względu na brak rzeczywistego używania w granicach specjalizacji. Przykładowo, w jednej ze spraw dotyczących obowiązku rzeczywistego używania Sąd przyjął, że dowody przedłożone przez uprawnionego do znaku *JOKERS CASINO* zarejestrowanego dla automatów do gier w postaci zdjęć maszyn z naklejonym znakiem i wnętrza kasyna, w których znak był eksponowany, nie stanowią dowodów używania

oznaczenia dla zarejestrowanych towarów. Uznano, że właściwy krąg odbiorców postrzega znak jako wskazujący pochodzenie usług świadczonych przez kasyno⁸²³.

Ustalenie substratu znaku w wielu przypadkach nie jest trudne. Tezę tę ilustruje przykład oznaczeń umieszczanych na pojazdach. Zasadą jest umieszczenie na nich znaku towarowego producenta. Jeżeli pojazd służy do świadczenia usług, np. przewozu rzeczy lub osób, to z reguły jest oznaczony także znakiem przewoźnika. Oznaczenia są nałożone w różnych miejscach tak, aby nie wywoływać wątpliwości co do pochodzenia towarów z jednej strony i usług z drugiej. Analogiczna sytuacja dotyczy usług najmu samochodów zastępczych, które z reguły są również oznaczone znakiem wynajmującego. Te dwa przykłady potwierdzają znaczenie typowych okoliczności występujących w danym sektorze rynku. Pozwalają one – przez odwołanie do percepcji przeciętnego konsumenta – odróżnić sytuacje, w których oznaczenie nałożone na towar pełni funkcję znaku towarowego od tych, gdy oznaczenie jest znakiem usługowym.

Należy także mieć na uwadze, że w wielu przypadkach właściwy krąg odbiorców towarów ze znakiem nie pokrywa się z klientelą, do której kierowane są usługi uprawnionego. Przykładowo, niewiele jest osób korzystających z usług transportowych, które jednocześnie są zainteresowane nabyciem autobusu, pociągu lub innego środka transportu jako pojazdu. Analogicznie, grupa odbiorców zainteresowanych usługami kurierskimi niekoniecznie stanowi punkt odniesienia dla uprawnionego do znaku towarowego odróżniającego pojazdy. W takich sytuacjach ustalenie, w jakiej funkcji nastąpiło użycie znaku, powinno być prostsze ze względu na odmienne kręgi odbiorców. Może zdarzyć się jednak, że grupy odbiorców będą się ze sobą pokrywały. Jest tak w odniesieniu do usług handlu detalicznego, które są kierowane do osób będących jednocześnie odbiorcami towarów oferowanych w ramach usługi handlu. W takich sytuacjach należy dokonać całościowej oceny, czy używanie oznaczenia dotyczy towarów stanowiących przedmiot usługi czy samej usługi. Znak jest używany w funkcji znaku usługowego, gdy nie sugeruje on odbiorcom związku z przedmiotem usług. Sytuacja może być odwrotna – znak towarowy może służyć do odróżnienia usług, których przedmiotem są towary. W orzecznictwie przyjęto choćby, że używanie znaku zarejestrowanego dla obuwia jako nazwy sklepu obuwniczego nie jest stosowaniem znaku dla towarów objętych rejestracją⁸²⁴.

⁸²³ wyr. Sądu z 12.03.2020 r., T-321/19, *Maternus przeciwko EUIPO - adp Gauselmann (Jokers WILD Casino)*, ECLI:EU:T:2020:101, pkt 43.

⁸²⁴ wyr. SPI z 13.05.2009 r., T-183/08, *Schuhpark Fascies przeciwko OHMI - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)*, ECLI:EU:T:2009:156, pkt 32.

Szczególne znaczenie należy przypisać sytuacjom, w których użycie znaku usługowego następuje w odniesieniu do towarów. Chodzi o uprawnienie do umieszczania znaku na przedmiotach stanowiących rezultat usługi. Dopuszczalność uznania tej formy używania za objętą wyłącznością jest wzmocniona treścią klasyfikacji nicejskiej. Wytwarzanie przedmiotów materialnych stanowi usługę, jeżeli następuje na zamówienie i według instrukcji osób trzecich. Podmiot prawa powinien mieć możliwość odróżnienia obiektu materialnego, który został przez niego wytworzony. Rezultat konkretnej usługi może być wyrażony w dowolnej formie materialnej. Jest ona uzależniona od rodzaju świadczenia. Wypada zwrócić uwagę na treść art. 154 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym używanie znaku polega w szczególności na umieszczaniu go na dokumentach związanych ze świadczeniem usług⁸²⁵. Z tego przepisu należy wywieść, że czynności stanowiące używanie znaku, objęte wyłączną kompetencją uprawnionego, polegają na kreowaniu związku między oznaczeniem a usługami, dla których znak został zarejestrowany. Ustanowienie relacji między konkretną formą przedstawieniową a usługami może nastąpić również w innej postaci niż określone w art. 154 p.w.p. Istotne jest to, aby związek, o którym mowa, umożliwiał wskazanie pochodzenia usług. Należy zatem przyjąć, że znak może być nałożony na inną postać materialną – która nie jest dokumentem – jeżeli stanowi ona rezultat usługi.

W opisywanym zwraca uwagę trudność związana z ustaleniem substratu znaku z perspektywy właściwego kręgu odbiorców. To zagadnienie odgrywa dużą rolę na płaszczyźnie naruszenia prawa ochronnego. Opatrzanie znakiem towaru stanowi bowiem co do zasady typowy sposób używania znaku towarowego, a nie usługowego. Odbiorca usługi rzemieślniczej ma wiedzę na temat substratu. Wie, że oznakowany wytwór jest rezultatem usługi. Oznaczenie z jego perspektywy pełni funkcję znaku usługowego. Nie musi to być jednak wiedza powszechna. Osoby trzecie mogą nie odróżniać znaku usługowego nałożonego na produkty rzemieślnicze od znaku towarowego, który jest umieszczony na towarach tego samego rodzaju, niemających jednak charakteru rzemieślniczego. Ustalenie właściwego substratu powinno następować z odwołaniem do okoliczności towarzyszących wytworzeniu konkretnych przedmiotów materialnych. Konieczne jest zatem określenie, czy towar powstał w ramach istniejącej relacji umownej zgodnie ze wskazaniem zamawiającego (usługobiorcy). Dopiero pozytywna weryfikacja tej kwestii upoważnia do stwierdzenia, że oznaczenie nałożone na towar jest znakiem

⁸²⁵ Analogicznie R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 294, który jednak zaznacza, że nakładanie znaku usługowego na przedmioty materialne nie ma dużego znaczenia w obrocie.

usługowym, zaś akt polegający na jego opatrzeniu znakiem stanowi czynność zastrzeżoną dla podmiotu uprawnionego.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w pozostałych dwóch grupach przypadków, a zatem wówczas, gdy umieszczenie znaku następuje na przedmiocie wykorzystywanym do świadczenia usługi lub na przedmiocie stanowiącym jej obiekt. Jest tak, ponieważ tego rodzaju towary z reguły są już opatrzone znakiem towarowym producenta. Zasygnalizowany problem nie pojawia się, jeżeli towary nie są w ogóle oznakowane jakimkolwiek znakiem towarowym. Jeżeli jednak towary są już połączone ze znakiem, to ujawnia się zagadnienie potencjalnej kolizji między wykonywaniem prawa na znak usługowy a prawem producenta do znaku towarowego już umieszczonego na towarze. Nałożenie oznaczenia usługowego obok znaku towarowego stanowi bowiem zamach na integralność towaru ze znakiem towarowym producenta. W nauce zaś formułuje się postulat poszanowania związku między przedmiotem a oznaczeniem⁸²⁶. Towar i oznaczenie są integralną całością, która nie powinna zostać naruszona. Należy w tym zakresie podkreślić trzy okoliczności.

Przede wszystkim trzeba zastrzec, że wykonywanie prawa na znak usługowy nie może ograniczać praw wynikających z rejestracji znaku towarowego. Wykładnia właściwych przepisów nie powinna zatem prowadzić do rezultatu, w świetle którego uprawnienie zastrzeżone do kompetencji podmiotu prawa na znak usługowy jest zarazem aktem zamachu na prawo ochronne na znak towarowy, z którym towar jest połączony. Po drugie, użycie znaku usługowego w opisywanych przypadkach następuje w warunkach wyczerpania. Wypada zasygnalizować, że przesłankami wyczerpania jest wprowadzenie przez uprawnionego lub za jego zgodą towaru oznaczonego znakiem towarowym na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właścicielem opatrzonego znakiem towarowym towaru jest usługobiorca, który oddaje towar podmiotowi prawa ochronnego na znak usługowy celem poddania go konkretnej usłudze, albo sam podmiot prawa ochronnego na znak usługowy świadczący usługi z wykorzystaniem oznakowanego towaru. Istotne jest także odwołanie się do praktyki rynkowej. Przedsiębiorcy świadczący rozmaite usługi mają bowiem zwyczaj umieszczania własnych oznaczeń odróżniających, w tym znaków usługowych, na przedmiotach związanych ze świadczeniem usług lub stanowiących przedmiot usług.

⁸²⁶ R. Skubisz, *Prawo znaków*, s. 71; U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 80; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003, s. 341.

Okoliczność ta ma znaczenie, bowiem prawo, niezależnie od dziedziny, nie funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej. Powinno uwzględniać faktyczne warunki obrotu.

Poczynione uwagi dają podstawy do sformułowania tezy, że w omawianych konfiguracjach nie ma kolizji między prawem ochronnym na znak towarowy, który został nałożony na towar, a czynnością polegającą na umieszczeniu na tym towarze znaku usługowego. Jest tak, ponieważ oznakowany towar nie jest już przedmiotem obrotu. Jego właściciel może zatem korzystać z uprawnień właścicielskich, które obejmują modyfikowanie towaru, znaku oraz wpływanie na relację między towarem a znakiem, choćby przez połączenie go z innym oznaczeniem. Uprawnienia te mogą być realizowane nie tylko bezpośrednio przez właściciela, ale również pośrednio – przez osoby trzecie za jego zgodą. Takim podmiotem jest uprawniony do znaku usługowego. Dopóki zatem towar, opatrzony znakiem towarowym i znakiem usługowym, nie jest przedmiotem dalszego obrotu, nie ma kolizji między prawami.

Zaprezentowane stanowisko nie jest wolne od wątpliwości. Ujawniają się one zwłaszcza w konfrontacji z poglądem, że uprawnienie do umieszczania znaku na towarze nie jest objęte wyczerpaniem. Skoro tak jest, to do uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy należy decyzja w przedmiocie wszelkich czynności faktycznych naruszających związek między towarem a oznaczeniem, w tym zmieniających ten stan⁸²⁷. Podmiot prawa na znak towarowy ma wobec tego dysponować uprawnieniem zakazu osobom trzecim nakładania ich własnych oznaczeń na towar wprowadzony przez niego lub za jego zgodą do obrotu. Aby przybliżyć ten problem, warto dokonać rozróżnienia pomiędzy dwiema sytuacjami: opatrzenia znakiem usługowym towaru będącego narzędziem do świadczenia usług oraz nałożenia znaku usługowego na towar-obiekt usługi.

W pierwszym przypadku towar z nałożonym znakiem towarowym producenta jest wykorzystywany w działalności usługowej świadczonej przez podmiot prawa do znaku usługowego. Pełni on więc funkcję narzędzia, za pomocą którego realizowane są świadczenia usługowe. Ten towar funkcjonuje zatem w obrocie gospodarczym, ale nie jest jego przedmiotem. Uprawniony do znaku usługowego przez nałożenie własnego oznaczenia dąży bowiem do zapewnienia kanału komunikacji między nim a jego własną klientelą. Okoliczność, że towar jest już połączony ze znakiem towarowym, nie oddziałuje negatywnie na prawa uprawnionego do znaku towarowego. Ponadto, przyjąć wypada, że zasada

⁸²⁷ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 78.

poszanowania integralności między znakiem towarowym i towarem nim opatrzonym, które stanowią całość, znajduje zastosowanie jedynie w warunkach dalszego wprowadzania do obrotu tego towaru. Jeżeli natomiast towar ten jest wykorzystywany w działalności usługowej i to w jej ramach dochodzi do nałożenia na niego znaku usługowego, to nie można mówić o używaniu znaku towarowego w obrocie przez podmiot prawa ochronnego na znak usługowy.

W tym zakresie można jednak przedstawić pogląd alternatywny. Jeżeli bowiem zaakceptuje się stanowisko, że działania polegające na używaniu oznakowanego towaru w działalności usługowej są objęte prawem ochronnym na znak towarowy, przynajmniej od strony negatywnej, to ewentualna kwalifikacja takich działań powinna następować z odwołaniem do typu naruszenia, jakim jest niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Należy jednak zaznaczyć, że uznanie używania oznakowanego towaru w działalności usługowej jako aktu wykonywania prawa ochronnego na znak towarowy budzi poważne wątpliwości co do zgodności z zasadą specjalizacji. Tym niemniej, nawet jeśli przyjmie się takie założenie, to trzeba podkreślić, że z reguły nie są spełnione przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd - takie jak identyczność lub podobieństwo towarów i usług. Brak podobieństwa między substratami oznaczenia towarowego i usługowego wyłącza konieczność i możliwość analizy kolejnych przesłanek naruszenia. Nawet bowiem identyczne oznaczenia mogą być używane dla odróżnienia niepodobnych towarów i usług.

W konsekwencji należy przyjąć, że podmiot prawa do znaku usługowego dysponuje prawem do nakładania oznaczenia na przedmiotach wykorzystywanych w swojej działalności, o ile taka czynność odpowiada pojęciu używania znaku, w szczególności zaś – następuje w funkcji znaku usługowego. Jeżeli przez nałożenie oznaczenia usługowego na towar właściwy krąg odbiorców może mylnie zakładać, że znak ten jest używany w celu odróżnienia towarów, a nie usług, to takie działanie nie stanowi wykonywania prawa do znaku usługowego. Jego kwalifikacja powinna być rozpatrywana z perspektywy naruszenia wyłączności do znaku towarowego. Aby było to możliwe, należy ustalić sposób, w jaki przeciętny konsument określonych towarów postrzega oznaczenie i obowiązujące na właściwym rynku praktyki handlowe. Dużą rolę w tym zakresie powinny odegrać przyzwyczajenia konsumentów, które mogą wzmacniać lub osłabiać ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Znak usługowy może zostać także połączony z towarami oznakowanymi już przez ich producenta, które następnie są poddawane świadczeniom usługowym.

Problem można zilustrować następującym przykładem: nabywca towaru, jakim jest komputer, oddaje go do naprawy. Usługodawca realizuje usługę, po czym nalepia na komputer naklejkę zawierającą jego własne oznaczenie wraz z informacją o wykonanych czynnościach. Uprawniony do znaku usługowego usługodawca jedynie czasowo otrzymuje towar opatrzony oznaczeniem towarowym. Po wyświadczeniu usługi wraca on do jego właściciela. W konsekwencji towar – w przedstawionym przykładzie komputer – nie jest już przedmiotem obrotu. Z tej tezy wynikają dalsze wnioski. Umieszczenie znaku usługowego na towarze nie narusza uprawnień podmiotu prawa do znaku towarowego. Jego interes ekonomiczny został już zaspokojony, zaś właściciel egzemplarza towaru oznakowanego znakiem producenta może podejmować względem niego eksploatację mieszczącą się w ramach uprawnień właścicielskich. Jak już zaznaczono, uprawnienie do korzystania z towaru obejmuje także wprowadzenie modyfikacji w jego wyglądzie, w tym takich, które polegają na oznakowaniu go innym znakiem. Tak długo, jak dany egzemplarz nie uczestniczy w obrocie, nie ma kolizji.

Odmienne należy zakwalifikować te stany faktyczne, w których uprawniony do znaku usługowego nabywa oznakowany towar, a następnie go modyfikuje (przerabia, ulepsza, pogarsza, zmienia przeznaczenie itd.), oznacza własnym oznaczeniem i ponownie wprowadza do obrotu jako produkt nowy, jednocześnie pozostawiając obok własnego oznaczenia – znak producenta. Wówczas akt umieszczenia znaku na przedmiocie nie stanowi wykonywania prawa ochronnego. Modyfikacja towaru jest bowiem dokonywana na własne potrzeby uprawnionego, a zatem nie stanowi usługi. W rzeczywistości przedstawiona sytuacja dotyczy kolizji między dwoma oznaczeniami towarowymi. Uprawniony używa własnego znaku w funkcji wskazania pochodzenia towaru, a nie usługi, której przedmiotem był towar. Takie używanie wykracza poza zasadę specjalizacji. Z reguły stanowi także uzasadniony powód sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji towaru przez uprawnionego do znaku towarowego.

Po analizie tego zagadnienia wypada stwierdzić, że rozumienie zasady specjalizacji w odniesieniu do oznaczeń usługowych musi uwzględniać właściwości usług oraz typowe warunki, w jakich są wykorzystywane oznaczenia usługowe w konkretnym sektorze rynkowym. Jeżeli relacja między usługą a przedmiotem materialnym jest możliwa do stwierdzenia, to należy uznać uprawnienie do umieszczania znaku usługowego na dobru fizycznym jako przejaw wykonywania prawa.

II. Typowe formy (sposoby) używania znaku usługowego

Ustalenie, co należy rozumieć przez pojęcie używania, pozwala przejść do kolejnej kwestii, jaką jest określenie typowych sposobów eksploatacji znaków usługowych. Podstawę rozważań wyznacza art. 154 p.w.p. oraz art. 296 ust. 2¹ pkt 1 p.w.p. W pierwszym z wymienionych przepisów wskazano trzy grupy uprawnień dotyczących posługiwania się znakiem usługowym. Kompetencja podmiotu obejmuje oferowanie i świadczenie usług pod znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach związanych ze świadczeniem usług oraz posługiwanie się nim w reklamie. Drugi przepis określa, że naruszenie prawa następuje w sytuacji używania znaku jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia usług w obrocie. W przywołanej normie uprawnienie podmiotu jest ujęte od strony negatywnej. Ta postać używania jest jednak objęta ogólną formułą używania w obrocie gospodarczym. Wydaje się, że przyczyną wprowadzenia tej szczegółowej postaci naruszenia była chęć zakończenia podnoszonych w piśmiennictwie wątpliwości dotyczących kwalifikacji takich aktów. Wejście w życie komentowanego przepisu wdrożyło standard ustalony w sprawie *Céline*. Okoliczności faktyczne sporu i rozstrzygnięcie Trybunału przedstawiono w dalszej części pracy. Na gruncie prowadzonej analizy należy przyjąć, że posługiwanie się znakiem usługowym jako oznaczeniem przedsiębiorstwa⁸²⁸ stanowi realizowanie kompetencji wyłącznej, jeżeli odpowiada pojęciu używania.

Uwagi ogólne należy zamknąć stwierdzeniem, że sposób używania oznaczeń usługowych jest zdeterminowany kilkoma okolicznościami, wśród których istotne znaczenie mają: rodzaj usług, dla których znak został zarejestrowany, cechy konkretnego sektora rynku oraz forma (typ) znaku. Na ostatnią okoliczność uwagę zwraca M. Bohaczewski⁸²⁹. Autor wskazuje, że katalog form, w jakich może następować eksploatacja nietradycyjnych oznaczeń, takich jak znaki dźwiękowe lub multimedialne, jest ograniczony z powodów natury technicznej względem postaci wymienionych w art. 154 p.w.p. Takie stanowisko jest uzasadnione. Formy używania znaku określone w art. 154 p.w.p. są dostosowane do tradycyjnych i najczęściej występujących w obrocie postaci znaków – słownych, słowno-graficznych oraz graficznych.

⁸²⁸ Wydaje się, że to właśnie *oznaczenie przedsiębiorstwa* jako pojęcie mające swoje znaczenie w języku prawnym należy utożsamiać z *nazwą przedsiębiorstwa* i *nazwą handlową*.

⁸²⁹ M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 16.

Główną postacią eksploatacji znaku usługowego w obrocie jest oferowanie usług pod znakiem oraz ich świadczenie. Pierwszą formę należy rozumieć jako propozycję zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług, które w obrocie występują pod znakiem usługowym⁸³⁰. Oferta może być złożona w tradycyjnej postaci, najczęściej ustnie lub pisemnie, oraz w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu. Pojęcie to powinno być rozumiane szeroko i obejmować nie tylko samo zachowanie, ale również jego rezultat. Ofertę stanowi więc zarówno propozycja wykonania stołu, jak i propozycja sprzedaży stołu wykonanego według instrukcji i na zamówienie klienta. Ocena powinna uwzględniać faktyczne okoliczności, w świetle których właściwy krąg odbiorców może oczekiwać zaspokojenia swoich potrzeb. Oferta może być skierowana do ogółu (*ad incertas personas*), oznaczonej grupy osób lub do konkretnego adresata, o ile jej złożenie ma miejsce w obrocie.

W przypadku oferowania usług za pośrednictwem Internetu trzeba ustalić, że akt eksploatacji następuje na terytorium ochrony. Jest tak, gdy oferta jest skierowana do odbiorcy przebywającego na terytorium Polski (lub Unii Europejskiej)⁸³¹. Nie wystarczy przy tym sama dostępność serwisu internetowego na danym terytorium⁸³². Oferta nie musi jednak dotyczyć usług, których świadczenie odbywa się w Rzeczypospolitej Polskiej (w UE). Kwalifikacja przedstawionego działania jako wykonywania prawa wymaga zastrzeżenia, że samo oferowanie pod znakiem usług nie jest wystarczające do zachowania prawa, jeżeli w ślad za przyjętą ofertą nie następuje jej zrealizowanie na terytorium ochrony.

Świadczenie usług jest odpowiednikiem wprowadzenia towaru do obrotu⁸³³ jako podstawowego aktu używania znaku towarowego umożliwiającego kontakt odbiorców z oznaczeniem. Posługiwanie się znakiem usługowym następuje w tym przypadku przez wytworzenie funkcjonalnego związku między oznaczeniem a świadczeniem na skutek bezpośredniego zetknięcia się momentu użycia znaku w związku ze świadczeniem usługi. Najczęściej przybiera postać ustną, ale może także wyrażać się w inny sposób, np. poprzez prezentację znaku na stronie internetowej, na której można skorzystać z usług (np. usług bankowych), umieszczenie szyldu na budynku lokalu usługowego lub posługiwanie się znakiem odróżniającym emisję audycji radiowych w ramach konkretnych audycji⁸³⁴.

⁸³⁰ M. Kępiński, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 359.

⁸³¹ M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 28; S. Osterrieth, w: U. Hildebrandt, O. Sosnitza (red.), *EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary*, München 2023, s. 288.

⁸³² wyr. TSUE z 12.07.2011 r., C-324/09, *L'Oréal i in.*, ECLI:EU:C:2011:474, pkt 64.

⁸³³ M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 52.

⁸³⁴ IV SA/Wa 1749/05.

W orzecznictwie Sądu uznano na przykład, że świadczenie usług może następować poprzez publikację określonych treści w formie czasopism lub katalogów⁸³⁵.

Należy odnieść się do terytorialnego aspektu świadczenia usług. Wyłączność uprawnionego obejmuje bowiem jedynie akty używania znaku następujące na terytorium ochrony, a zatem w Rzeczypospolitej lub w Unii Europejskiej. Można postawić pytanie: czy wykonywanie prawa następuje wówczas, gdy świadczenie pod znakiem usług ma miejsce na terytorium ochrony? Czy też należy uznać ten warunek za spełniony również w sytuacji realizowania usług na innym obszarze - pod warunkiem że rezultat usługi jest dostępny dla usługobiorcy przebywającego w Polsce (UE)?

Wydaje się, że właściwa jest druga interpretacja. Używanie znaku poprzez świadczenie pod nim usług następuje w sytuacji, w której tworzony jest rynek zbytu dla tych usług. Nie ma przy tym znaczenia miejsce rzeczywistego świadczenia, o ile tylko usługa jest skierowana do osób znajdujących się na terytorium ochrony oraz można ustalić łącznik usługi z tym miejscem. Powyższy wniosek powinien znaleźć zastosowanie zarówno w odniesieniu do usług świadczonych w środowisku rzeczywistym, jak i wirtualnym. W odniesieniu do tych pierwszych, należy wskazać, że w dobie globalizacji zaznacza się możliwość świadczenia różnych usług, które tradycyjnie wymagały bezpośredniego kontaktu między stronami, na odległość. Usługi doradcze, audytorskie, prawne lub medyczne mogą być realizowane spoza obszaru Polski (Unii) na rzecz podmiotów krajowych. Jeżeli klient ma możliwość zapoznania się z usługą lub jej rezultatem na terytorium ochrony, to należy przyjąć, że używanie znaku odbywa się na nim. Analogiczne uwagi dotyczą usług świadczonych w środowisku cyfrowym, które są skierowane do odbiorców krajowych. Dla ustalenia aktu używania w omawianej postaci nie ma znaczenia lokalizacja serwera, siedziba usługodawcy oraz miejsce rzeczywistego świadczenia usług pod warunkiem, że usługa jest podejmowana wobec odbiorców przebywających na właściwym terytorium.

Tę część uwag wypada zakończyć zastrzeżeniem, że jeżeli odbiorca nie może skorzystać z usługi na terytorium Polski (UE), ale może ją zamówić lub zarezerwować, to akt jej świadczenia pod znakiem nie jest objęty kompetencją uprawnionego⁸³⁶. Przykładowo, gdy znak jest zarejestrowany dla usług hotelarskich poza krajem (UE), zaś na obszarze ochrony występuje jedynie możliwość zarezerwowania usługi, to nie da się

⁸³⁵ wyr. Sądu z 5.10.2010 r., T-92/09, *Strategi Group przeciwko OHMI - RBI (STRATEGI)*, ECLI:EU:T:2010:424, pkt 32, 34.

⁸³⁶ S. Osterrieth, w: EU Trade Mark, s. 289.

ustalić jakiegokolwiek łącznika między rzeczywistym świadczeniem usług a oznaczeniem. Tego rodzaju akt eksploatacji jest oferowaniem usługi pod znakiem. Jest wobec tego objęte kompetencją uprawnionego. Nie stanowi natomiast przejawu realizowania obowiązku rzeczywistego używania znaku.

Kolejną postacią używania znaku usługowego jest sygnalizowane już uprawnienie do umieszczania oznaczenia na towarach związanych ze świadczeniem usług. Omawiany sposób używania może nastąpić w trzech przypadkach: gdy towar jest obiektem usług, gdy towar jest wykorzystywany do świadczenia usługi oraz gdy towar stanowi rezultat usługi. Przez tę czynność dochodzi do fizycznego połączenia znaku oraz towaru⁸³⁷. Usługa nie może być przedmiotem aktu rodzącego jej fizyczny związek z oznaczeniem, chociaż pewne możliwości w tym zakresie otwiera świadczenie usług w środowisku cyfrowym. Większość usług wykonywanych w Internecie może zawierać w sobie oznaczenie usługowe, np. usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć on-line mogą odbywać się w wirtualnym pokoju, a na ekranie użytkowników może wyświetlać się znak usługodawcy. Nie jest to jednak typowy akt umieszczenia oznaczenia na usłudze. Używanie znaku w takiej postaci polega na konceptualnym powiązaniu go z usługą. Należy zatem zastrzec, że różnica między aktem użycia znaku towarowego a znaku usługowego w tym zakresie sprowadza się do skutku: o ile w obu przypadkach dochodzi do połączenia oznaczenia z towarem, o tyle w przypadku opatrzenia go znakiem usługowym nie jest tworzony fizyczny związek między usługą a oznaczeniem. Jest tak, ponieważ opatrzony oznaczeniem towar nie stanowi substratu znaku. Umieszczanie znaku usługowego na towarach związanych ze świadczeniem usług stanowi czynność, która nie ma tak doniosłego znaczenia jak umieszczanie znaku towarowego na towarze wprowadzanym następnie do obrotu. W szczególności należy podkreślić, że samo tylko nałożenie znaku usługowego na towarach będących narzędziami do świadczenia usług nie jest jeszcze przejawem używania rzeczywistego. Często bowiem stanowi jedynie czynność przygotowawczą do faktycznego oferowania usług w obrocie.

Należy dodać, że przedstawione uprawnienie dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych w klasycznym znaczeniu. Obejmuje ono również dokumenty, w których jest zawarty rezultat usług, np. projekt architektoniczny, opis badania lub opinia prawna. Nie są to dokumenty związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 154 pkt 2 p.w.p. Stanowią one emanację usługi w obrocie. Ponadto, należy uwzględnić zmieniające się warunki

⁸³⁷ M. Żuraw-Kurasiewicz, Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego? Glosa do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Glosa 4/2012, s. 74.

świadczenia usług i stwierdzić, że to prawo obejmuje także umieszczenie oznaczenia na zdematerializowanych wynikach usług. Jest tak na przykład, gdy uprawniony świadczy usługę zaprojektowania oraz wdrożenia oprogramowania informatycznego dostosowanego do potrzeb klienta, zaś jego oznaczenie jest uwidocznione na interfejsie użytkownika.

Uznanie, że kompetencja uprawnionego z prawa ochronnego na znak usługowy obejmuje umieszczanie oznaczenia na przedmiotach stanowiących rezultat usługi, pociąga za sobą konieczność rozważenia uprawnienia, jakim jest wprowadzenie towaru do obrotu. Pojęcie wprowadzenia do obrotu jako niejednoznaczne jest przedmiotem szerokiej dyskusji w nauce⁸³⁸, a także stanowi kwestię rozpatrywaną w orzecznictwie wspólnotowym. Szczególne wątpliwości wywoływała w przeszłości kwestia, czy dla wprowadzenia do obrotu decydujące znaczenie ma fakt, że poza uzyskaniem przez osobę trzecią faktycznej możliwości dysponowania towarem uprawniony utracił nad nim kontrolę. Nie zawsze bowiem nabycie władztwa nad towarem przez osobę trzecią oznacza zarazem utratę kontroli nad nim przez uprawnionego ze znaku. Dotyczy to na przykład umowy komisu. Komisant zostaje upoważniony do rozporządzenia oddanym w komis towarem, ale uprawniony zachowuje nad nim prawo kontroli – może bowiem cofnąć dane komisantowi upoważnienie i wycofać tym samym towar z obrotu⁸³⁹.

Warto przytoczyć w tym zakresie wyrok Trybunału w sprawie *Peak Holding*⁸⁴⁰. Ustalenia Trybunału zostały poczynione w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: spółka *Peak Performance Production AB* produkowała i sprzedawała w krajach Wspólnoty pod znakiem towarowym *Peak Performance* odzież i dodatki. Przedmiotem sporu była partia 25 000 sztuk odzieży opatrzonej znakiem oferowanych pod koniec 2000 r. na rynku szwedzkim za połowę ceny przez spółkę *Factory Outlet*. Towary pochodziły z kolekcji uprawnionego z lat 1996-98, zostały wyprodukowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na którego obszar zostały następnie importowane. W 1999 r. towary były oferowane konsumentom przez duńską spółkę powiązaną z uprawnionym. Z okoliczności faktycznych wynikało, że duńska spółka nie była ich właścicielem w chwili oferowania we własnym sklepie. Niewyprzedane towary wróciły do magazynu, po czym uprawniony sprzedał je podmiotowi prawa francuskiego. Na mocy umowy nabywca

⁸³⁸ Przegląd poglądów zaprezentowanych w doktrynie niemieckiej wraz z odwołaniem do orzecznictwa wspólnotowego w odniesieniu do wyczerpania praw z patentu i prawa ochronnego na znak towarowy prezentuje K. Szczepanowska-Kozłowska – zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie praw, s. 273-283.

⁸³⁹ *Ibidem*, s. 275-276.

⁸⁴⁰ wyr. ETS z 30.11.2004 r., C-16/03, *Peak Holding*, ECLI:EU:C:2004:759, pkt 32.

zobowiązał się do sprzedaży tej partii towaru poza krajami europejskimi z wyjątkiem Rosji i Słowenii oraz z wyjątkiem 5% całości, które mogły być sprzedane we Francji. Factory Outlet zapewniła, że nabyła partię towaru od osoby trzeciej i nie wiedziała o ograniczeniach wynikających z umowy zawartej między uprawnionym a podmiotem prawa francuskiej. Uprawniony wniósł powództwo do sądu, domagając się odszkodowania, zakazania wprowadzania towarów do obrotu i nakazania ich zniszczenia. Factory Outlet wniosła o oddalenie powództwa, powołując się na wyczerpanie. Uprawniony natomiast argumentował, że nawet gdyby doszło do skutku w postaci wyczerpania poprzez oferowanie towarów w duńskim sklepie, to po powrocie towarów do magazynu nastąpiło cofnięcie tego skutku. Sąd krajowy oddalił powództwo, uznając, że poprzez udostępnienie towarów konsumentom w duńskim sklepie zostały one faktycznie wprowadzone do obrotu. W toku postępowania apelacyjnego sąd wyższej instancji zwrócił się z czterema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi rozumienia wprowadzenia towaru do obrotu w prawie znaków towarowych.

Trybunał w wyroku podkreślił, że pojęcie wprowadzenia do obrotu powinno być wykładane jednolicie we wspólnotowym porządku prawnym. Oznacza ono każdą czynność podjętą przez uprawnionego lub za jego zgodą, która pozwala mu na realizację ekonomicznej wartości znaku towarowego⁸⁴¹. Czynność wprowadzająca towar do obrotu musi powodować przeniesienie uprawnienia do rozporządzania towarami opatrzonymi znakiem na osoby trzecie⁸⁴². Przywóz towarów w celu ich sprzedaży na terytorium EOG bądź też ich oferowanie do sprzedaży w EOG nie stanowią jeszcze czynności wprowadzających towar do obrotu, jeżeli w ich rezultacie nie doszło do sprzedaży. W świetle orzecznictwa Trybunału trzeba zatem przyjąć, że wprowadzenie do obrotu oznacza każdą czynność podjętą przez uprawnionego lub za jego zgodą prowadzącą do przeniesienia faktycznego władztwa nad towarem opatrzonym znakiem na rzecz osoby trzeciej, w rezultacie której sam uprawniony traci prawo kontroli nad egzemplarzem towaru⁸⁴³.

⁸⁴¹ *Ibidem*, pkt 40.

⁸⁴² *Ibidem*, pkt 42.

⁸⁴³ A. Lubberger, w: EU Trade Mark Regulation, s. 327-328; A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 440; A. Bekema, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 447; K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie praw, s. 283; U. Promińska, Zakres przedmiotowy wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy, w: Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Konferencja naukowa (wybrane wystąpienia), Warszawa 25-26 kwietnia 2002 r., s. 69; R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1058-1060; *tenże*, Wprowadzenie do obrotu, s. 804; K. Marciniszyn, w: Prawo, s. 485.

Konsekwentnie należy opowiedzieć się za uznaniem uprawnienia do wprowadzenia do obrotu towarów będących rezultatem usługi⁸⁴⁴. Jeżeli usługa wyraża się w wykonaniu jakiegoś przedmiotu materialnego, a uprawniony do znaku usługowego dysponuje prawem do umieszczenia na nim własnego znaku to *a fortiori* ma prawo do wprowadzenia tego towaru do obrotu. Inne stanowisko w tym zakresie byłoby pozbawione racji bytu.

W związku z ustaleniem, że uprawnienie do używania znaku usługowego obejmuje prawo wprowadzenia oznakowanego rezultatu usługi do obrotu przez uprawnionego pojawia się problem sprzeciwu wobec dalszych aktów dystrybucji tego rezultatu. Dla lepszego wyjaśnienia tego zagadnienia warto przytoczyć hipotetyczny stan faktyczny. Podmiot prawa na znak usługowy wytworzył, a następnie wdrożył system informatyczny dostosowany do potrzeb zamawiającego. Znak usługowy został umieszczony m.in. w interfejsie użytkownika. Powstaje pytanie: czy zamawiający ma prawo przekazać rezultat usługi bądź jego część osobom trzecim, np. poprzez udostępnienie go do pobrania⁸⁴⁵? Oczywiście trzeba zastrzec, że problem ten ma małe znaczenie praktyczne. Z reguły bowiem czynności związane z dalszą dystrybucją rezultatu usługi nie stanowią używania w obrocie gospodarczym – są to bowiem akty podejmowane w ramach sfery prywatnej⁸⁴⁶. Odpada zatem konieczność rozważenia problemu sprzeciwu, o którym mowa w art. 155 ust. 3 p.w.p. Jeżeli jednak zamawiający oferuje oprogramowanie wielu osobom w zamian za określoną cenę, to kwestia ta ma znaczenie z perspektywy ochrony uprawnionego do znaku usługowego. Dla oceny przedstawionej sytuacji wypada dodać, że znak usługowy przestaje w takiej sytuacji być używany w funkcji znaku usługowego. Staje się bowiem znakiem towarowym, a oprogramowanie pierwotnie wytworzone na zamówienie i według instrukcji konkretnego podmiotu jest oferowane w obrocie jak typowy produkt cyfrowy. Próba rozstrzygnięcia tego zagadnienia znalazła się w podrozdziale dotyczącym wyczerpania.

Należy jednocześnie wskazać, że uprawnienie polegające na wprowadzaniu opatrzonych znakiem rezultatów usługi nie dotyczy, co naturalne, tych usług, które nie mogą prowadzić do wytworzenia towarów. Usługa nie może cyrkulować w obrocie⁸⁴⁷, stanowi bowiem

⁸⁴⁴ Tak w odniesieniu do dokumentów, w których utrwalono rezultat usługi J. Preiss – zob. J. Preiss, Die Anwendung, s. 68.

⁸⁴⁵ Problem rozważa J. Preiss, zob. J. Preiss, Die Anwendung, s. 72-75.

⁸⁴⁶ C-324/09, pkt 55; zob. także R. Skubisz, Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej, w: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 734.

⁸⁴⁷ Zob. zwłaszcza R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 296-297.

zachowanie. Warto jednakże przypomnieć postulat odejścia od tradycyjnego rozumienia usługi na rzecz konstrukcji kontinuum towar – usługa. W tym względzie można przytoczyć stanowisko M. Trzebiatowskiego, który dopuszcza możliwość wprowadzenia do obrotu usługi, choćby nie była ona związana z towarem. Zdaniem autora, następuje ono „z chwilą łącznego spełnienia dwóch warunków: przejścia faktycznego władztwa nad konkretnym egzemplarzem produktu (lub wykonania świadczenia z tytułu usługi) ze znakiem z jednego podmiotu na drugi oraz zamiaru (...)”⁸⁴⁸. Zbliżone stanowisko zajmuje J. Sitko. Autorka wyjaśnia, że wprowadzenie do obrotu usługi następuje wówczas, „gdy wykonane zostanie świadczenie z tytułu usługi na rzecz osoby trzeciej, a po stronie uprawnionego do znaku wystąpi zamiar udostępnienia danej usługi osobie trzeciej”⁸⁴⁹. Ujęcie usługi zaproponowane w pracy wyklucza możliwość zaaprobowania przedstawionego poglądu. Nie da się bowiem udostępnić zachowania osobie trzeciej. W pewnych przypadkach można przekazać, a zatem wprowadzić do obrotu, rezultat usługi, jeżeli przyjmuje on postać materialną. Jest to jednak inna sytuacja. Obejmuje ona wyłącznie te stany faktyczne, w których na skutek świadczenia usług dochodzi do wytworzenia towarów.

Kolejne formy używania znaku usługowego – umieszczanie go na dokumentach związanych ze świadczeniem usług oraz posługiwanie się nim w celu reklamy – pełnią szczególną rolę. Wzmacniają bowiem związek między znakiem a usługą. Często stanowią najbardziej dostrzegalny w obrocie przejaw stosowania znaku usługowego⁸⁵⁰. Obie czynności mają na celu przekazanie informacji o usługach oraz zachęcenie odbiorców do skorzystania z nich⁸⁵¹. Nierzadko te formy występują łącznie, np. w folderach, prezentacjach itd.

Dokumenty odnoszące się do świadczenia usług stanowią trwały ślad używania oznaczenia w funkcji znaku usługowego. Znaczenie tej postaci ujawnia się w szczególności w ramach postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z uwagi na brak rzeczywistego używania znaku⁸⁵². W literaturze wskazuje się, że uprawnienie do umieszczania znaku na dokumentach związanych ze świadczeniem usług ma charakter pomocniczy w stosunku

⁸⁴⁸ M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 879; analogicznie *tenże*, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007, s. 143.

⁸⁴⁹ J. Sitko, w: T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Szczotka, G. Tylec, J. Sitko (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015, kom. do art. 154, Nb 6.

⁸⁵⁰ R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, s. 297; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 874, 969.

⁸⁵¹ U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 85.

⁸⁵² J. Preiss, Die Anwendung, s. 68.

do głównej postaci eksploatacji znaku, jaką jest świadczenie usług. Uprawnienie to uzupełnia treść prawa ochronnego⁸⁵³.

Pojęcie dokumentu związanego ze świadczeniem usług należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono każdy nośnik informacji, który umożliwia zapoznanie się z jej treścią. Dokument może przyjąć formę tradycyjną lub cyfrową. Przykłady obejmują korespondencję handlową, cenniki, katalogi, foldery, ogłoszenia, informatory, potwierdzenia zamówień oraz faktury. Pojawia się interesujące zagadnienie, czy pojęcie dokumentu związanego ze świadczeniem usług obejmuje także te dokumenty, w którym zawarto rezultat usługi. Dotyczy to głównie tych usług, które są świadczone przez osoby wykonujące wolne zawody. Wydaje się, że w tego rodzaju przypadkach uzasadnione jest stanowisko, w myśl którego dokument inkorporujący rezultat usługi nie stanowi dokumentu związanego ze świadczeniem usług, a jest towarem będącym jej rezultatem. Stanowi bowiem emanację usługi.

Pojęcie reklamy wymaga szerokiej wykładni. Można posiłkować się wyjaśnieniem zawartym w dyrektywie 2006/114/WE. Zgodnie z przepisami, reklamą jest przedstawienie w jakiegokolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu usług. Posługiwanie się oznaczeniem w reklamie polega na jego używaniu w komunikacji między uprawnionym a odbiorcami, która następuje przed wyświadczeniem usługi⁸⁵⁴. Szczególną postacią używania znaku w reklamie jest posługiwanie się nim w ramach *merchandisingu*. Najczęściej następuje ono poprzez nałożenie znaku na produkty niezwiązane z usługami objętymi prawem ochronnym, np. koszulki, maskotki lub długopisy. Należy przy tym zauważyć, że tego rodzaju czynności nie stanowią używania rzeczywistego, o ile nie towarzyszy im świadczenie usług pod znakiem⁸⁵⁵. Powyższe rozważania wypada zwięźliwie uwaga, że reklama usług niedostępnych w Polsce (Unii Europejskiej) jest przejawem wykonywania prawa ochronnego. Samoistna reklama nie umożliwia natomiast zachowania prawa. Nie stanowi bowiem używania rzeczywistego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy reklama samoistna bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie działalności usługowej przez uprawnionego i służy wykreowaniu rynku dla usług.

⁸⁵³ U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 86.

⁸⁵⁴ S. Osterrieth, w: EU Trade Mark, s. 291.

⁸⁵⁵ zob. analogicznie w zakresie znaków zarejestrowanych dla towarów wyr. ETS z 15.01.2009 r., C-495/07, *Silberquell*, ECLI:EU:C:2009:10, pkt 7-10, 22, a także wyr. NSA z 12.03.2009 r., II GSK 762/08, Legalis nr 221067.

Ostatnim sposobem używania znaku usługowego wskazanym w ustawie jest posługiwanie się nim jako oznaczeniem przedsiębiorstwa. Problem kumulacji wielu oznaczeń w jednej formie przedstawieniowej został już przedstawiony przy okazji prezentowania zagadnienia wtórnej zdolności odróżniającej. Należy przyjąć, że skoro posługiwanie się oznaczeniem przedsiębiorstwa może prowadzić do wykształcenia takiej zdolności, to tym bardziej może stanowić używanie znaku. Nie jest to jednak regułą. W każdym przypadku trzeba ustalić, czy posługiwanie się oznaczeniem przedsiębiorstwa odpowiada pojęciu używania jako wykonywania prawa, a więc czy jest używaniem w funkcji znaku. Ten problem był dostrzegany w nauce w zasadzie od momentu, w którym znaki usługowe zostały wprowadzone do prawa znaków towarowych.

W świetle poglądów francuskiej doktryny, używanie znaku musi być jawne oraz jednoznaczne⁸⁵⁶. Posługiwanie się znakiem w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa służy indywidualizacji podmiotu lub przedsiębiorstwa. Nie jest zatem używaniem jednoznacznym i nie następuje w funkcji znaku⁸⁵⁷. Wprowadzenie znaków usługowych stopniowo wpływało na zmianę tego zapatrywania. Z jednej strony zgadzano się co do tego, że sposoby używania znaku usługowego pokrywają się z tymi, które są stosowane wobec oznaczeń przedsiębiorstwa. Z drugiej – biorąc pod uwagę utrwalone stanowisko dotyczące wymagań używania znaku dla towarów - próbowano przenieść te kryteria na znaki usługowe. Skutkowało to różną oceną zbliżonych stanów faktycznych. Istotne znaczenie miały też stanowiska, które wskazywały na konieczność odwoływania się do postrzegania sposobów używania znaków usługowych przez właściwy krąg odbiorców⁸⁵⁸.

W nauce niemieckiej dominował pogląd, że stosowanie oznaczenia przedsiębiorstwa nie może być równoznaczne z używaniem znaku towarowego⁸⁵⁹. Jest tak, bowiem, co do zasady, odbiorcy nie są w stanie na jego podstawie wytworzyć związku między oznaczeniem a wprowadzanymi do obrotu towarami. Do zachowania prawa konieczne było z reguły wytworzenie fizycznego związku między oznaczeniem a towarem. Zgadzano się jednak, że oznaczenia usługowe często nie mogą być umieszczane na przedmiotach materialnych. Sposoby ich eksploatacji są zbliżone do form posługiwania się oznaczeniem przedsiębiorstwa. Powyższa uwaga dotyczyła zwłaszcza szyldu⁸⁶⁰,

⁸⁵⁶ *M.-A. Perot-Morel*, Les marques, s. 635.

⁸⁵⁷ *Ibidem*, s. 635, 637; *P. Mathely*, Le droit, s. 318; *K. Landolt*, Die Dienstleistungsmarke, s. 107.

⁸⁵⁸ Podaję za *R. Schreinerem* – zob. *R. Schreiner*, Die Dienstleistungsmarke, s. 354.

⁸⁵⁹ *Ibidem*, s. 372; *M. Oberhardt*, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 223.

⁸⁶⁰ *M. Oberhardt*, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 224.

który identyfikuje prowadzone przedsiębiorstwo. Przyjmowano, że usługi – w przeciwieństwie do towarów – są w obrocie niemal natychmiastowo związane z konkretnym przedsiębiorstwem⁸⁶¹. Wzorując się na propozycjach francuskiej doktryny, również w nauce niemieckiej zaczęto dostrzegać konieczność odwołania do kryterium subiektywnego – opinii właściwego kręgu odbiorców⁸⁶². Jeżeli używanie oznaczenia przedsiębiorstwa pozwala odróżnić usługę, to stanowi akt eksploatacji znaku usługowego. Jest tak, gdy konkretny akt posługiwania się oznaczeniem kreuje związek między nim a usługą. Wskazywano na konieczność uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy. W razie wątpliwości zalecano przeprowadzenie badania opinii publicznej. Przyjmowano więc, że korzystanie z oznaczenia przedsiębiorstwa należy traktować z ostrożnością, jeżeli podmiot świadczy pod nim wiele różnych usług⁸⁶³. Właściwy krąg odbiorców z reguły nie wiąże oznaczenia z każdym świadczeniem. Taki związek dotyczy raczej tylko najbardziej charakterystycznych usług, stanowiących trzon działalności podmiotu.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że zarówno w nauce francuskiej, jak i niemieckiej, początkowo dominowała koncepcja obiektywna. W jej świetle decydujący dla kwalifikacji aktu eksploatacji jest sposób użycia znaku. Jeżeli oznaczenie jest umieszczane wyłącznie w dokumentach handlowych lub następuje w reklamie bez skonkretyzowania towarów lub usług, to służy wyróżnieniu przedsiębiorstwa. Koncepcja przeciwna, subiektywna, wymagała dokonania oceny z perspektywy przeciętnego odbiorcy. O ile odbiorca postrzegał użycie oznaczenia przedsiębiorstwa także jako odniesienie do usługi, oznaczenie przedsiębiorstwa pełniło także funkcję wskazywania na pochodzenie usługi od tego podmiotu.

Dyskusja w tym zakresie toczyła się również w polskim piśmiennictwie. Należy zastrzec, że stosunek między wskazanymi oznaczeniami był uregulowany w art. 14 u.z.t. z 1985 r., a następnie w uchylonym art. 158 p.w.p. Zgodnie z drugim przepisem, uprawniony nie mógł zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy. W piśmiennictwie raczej opowiadano się za koncepcją obiektywną i przyjmowano, że używanie nazwy handlowej nie stanowi aktu istotnego

⁸⁶¹ *Ibidem*, s. 224.

⁸⁶² *Ibidem*, s. 225; R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 373.

⁸⁶³ M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 226.

w dziedzinie znaków⁸⁶⁴. Argumentowano, że oba oznaczenia pełnią różne funkcje. Porównywano akt używania oznaczenia przedsiębiorstwa do stosowania znaku w celu dekoracyjnym lub w funkcji opisowej. W późniejszym czasie odstąpiono od wąskiej wykładni na korzyść stanowiska, że używanie firmy oraz oznaczenia przedsiębiorstwa lub jego oddziału może stanowić posługiwanie się znakiem towarowym⁸⁶⁵. Taka kwalifikacja była szczególnie uzasadniana w odniesieniu do znaków usługowych. Uważano bowiem, że jest to charakterystyczna postać używania znaku dla usług⁸⁶⁶.

Wytyczne w zakresie oceny używania oznaczenia przedsiębiorstwa oraz firmy w prawie znaków towarowych zostały ostatecznie sformułowane przez Trybunał w serii orzeczeń, w szczególności zaś w wyroku *Céline*, który zapadł w następującym stanie faktycznym. Spółka Céline SA prowadziła od lat 30. XX w. działalność polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży artykułów ubraniowych i dodatków. Od 1948 r. była uprawniona z rejestracji znaku towarowego słownego *Céline* dla odzieży i obuwia. Pozwana, spółka Céline Sàrl, została zawiązana w 1992 r. w celu sprzedaży odzieży i dodatków w placówce działającej pod szyldem *Céline*. W 2003 r. Céline SA powzięła wiedzę o działalności Céline Sàrl i wystąpiła z powództwem z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i czynów nieuczciwej konkurencji. Zdaniem powódki, naruszenie nastąpiło przez wykorzystanie nazwy *Céline* zarejestrowanej jako znak towarowy dla określenia osoby prawnej i prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Sąd I instancji uwzględnił roszczenia. Uznał, że działania pozwanej naruszały prawo do znaku towarowego *Céline*. Pozwana odwołała się od wyroku do sądu wyższej instancji. W odwołaniu wskazywała, że zgodnie z orzecznictwem europejskiego trybunału⁸⁶⁷ posługiwanie się słowem jako firmą, nazwą handlową lub szyldem nie jest używaniem znaku. Sąd odwoławczy skierował do Trybunału pytania prejudycjalne.

⁸⁶⁴ U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 73; K. Jasińska, w: P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 950.

⁸⁶⁵ J. Sitko, w: Prawo, kom. do art. 154, Nb 12; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 875; R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1216; L. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 153, Nb 27; K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 374; wyr. SN z 07.10.2008 r., III CSK 192/08, Legalis nr 118209.

⁸⁶⁶ U. Promińska, Znak usługowy, s. 330, K. Felchner, Znak usługowy, s. 19 i n.; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 877.

⁸⁶⁷ wyr. ETS z 21.11.2002 r., C-23/01, *Robelco*, ECLI:EU:C:2002:706. Sprawa dotyczyła interpretacji art. 5 ust. 5 dyrektywy 89/104 (obecnie art. 10 ust. 6 dyrektywy 2015/2436), w myśl którego do kompetencji państw członkowskich należy określenie zasad ochrony przed używaniem oznaczeń w celach innych niż odróżnianie towarów lub usług.

Przed wydaniem wyroku, rzecznik generalna Trybunału, E. Sharpston, oceniła, że odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa na znak jest uzależniona od ustalenia, czy posługiwanie się oznaczeniem umożliwia odróżnić towar. Granicę pomiędzy odpowiedzialnością a jej brakiem wyznacza funkcja wskazywania pochodzenia. Rzecznik w opinii podkreśliła, że używanie firmy lub oznaczenia przedsiębiorstwa narusza prawa do znaku, gdy stwarza wśród docelowych konsumentów wrażenie, że występuje „materialny związek między właścicielem znaku towarowego a towarami mającymi inne pochodzenie handlowe”⁸⁶⁸.

Trybunał w orzeczeniu wyjaśnił różnice między różnymi kategoriami normatywnymi oznaczeń odróżniających. Stwierdził, że posługiwanie się firmą, nazwą lub szyldem nie stanowi używania znaku towarowego, jeżeli ogranicza się do określenia spółki lub oznakowania działalności gospodarczej⁸⁶⁹. Jeżeli jednak używanie oznaczenia prowadzi do ustanowienia związku pomiędzy firmą, nazwą lub szyldem a sprzedawanymi towarami lub świadczonymi usługami, to jest to używanie znaku, które może powodować odpowiedzialność⁸⁷⁰. Każdorazowo ocena powinna być dokonywana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. Wyrok Trybunału odnosi się zatem do problemu używania oznaczenia przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy (firmy) z perspektywy naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Podstawową przesłanką wkroczenia w sferę wyłączności uprawnionego stanowi używanie znaku w obrocie.

Ustalenia ETS w zakresie możliwości pełnienia przez jedno oznaczenie wielu funkcji są słuszne. Postać eksploatacji znaku ma drugorzędne znaczenie dla stwierdzenia, że używanie nastąpiło w funkcji znaku. Posługiwanie się w obrocie oznaczeniem przedsiębiorstwa lub firmą może stanowić więc używanie znaku usługowego objęte wyłącznością. Należy jednak ustalić, czy z perspektywy właściwego kręgu odbiorców został ustanowiony związek między danym aktem eksploatacji a usługą. Taka sytuacja zachodzi, gdy uprawniony posługuje się jednym oznaczeniem dla usług oraz dla wyróżnienia przedsiębiorstwa⁸⁷¹. Wówczas wytworzenie związku między usługami a znakiem jest niemal nieuniknione⁸⁷².

⁸⁶⁸ Opinia rz. g. E. Sharpston z 18.01.2007 r., C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:39, pkt 29.

⁸⁶⁹ C-17/06, pkt 21.

⁸⁷⁰ C-17/06, pkt 23.

⁸⁷¹ *K. Szczepanowska-Kozłowska*, Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, PPH 10/2008, s. 9; *E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk*, w: *European Union Trade Mark*, s. 339; *M. Bohaczewski*, Zakres prawa, s. 54; *A. Tischner*, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 21.

⁸⁷² *M. Senftleben*, *European Trade Mark*, s. 376.

Należy przy tym pamiętać, że używanie mające znaczenie w dziedzinie znaków musi odbywać się w granicach wyznaczonych zasadą specjalizacji. Z tego względu należy odmiennie kwalifikować sytuacje, w których posługiwanie się oznaczeniem przedsiębiorstwa dotyczy usług, które nie są objęte ochroną. Trzeba zatem ustalić, że usługi, dla których znak jest zarejestrowany, są identyczne z usługami stanowiącymi przedmiot działalności przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko należy uzupełnić dodatkową uwagą. Opowiedzenie się za subiektywną koncepcją oceny aktu użycia oznaczenia przedsiębiorstwa wymaga dokonania analizy z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pod oznaczeniem działalność w wielu branżach, natomiast przeciętny odbiorca identyfikuje to oznaczenie wyłącznie z jedną z nich, to należy stwierdzić używanie znaku jedynie dla tych usług, które odbiorca identyfikuje w ramach przedsiębiorstwa⁸⁷³. Jest tak, gdy przedsiębiorca prowadzi pod szyldem działalność handlową, ale w jej ramach oferuje również usługi ubezpieczeniowe. Jeżeli odbiorcy wiążą oznaczenie przedsiębiorstwa jedynie z usługami handlowymi, to wówczas nie można na podstawie samego tylko faktu posługiwania się tym oznaczeniem przypisać używania znaku również dla usług niekojarzonych przez odbiorców.

Na zakończenie tego fragmentu wypada dodać, że powyższe uwagi nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy podmiot używa różnych oznaczeń w charakterze znaku usługowego oraz oznaczenia przedsiębiorstwa lub firmy. Wydaje się jednak, że w sektorze usług uprawniony korzysta przynajmniej z tego samego oznaczenia w charakterze *marki parasolowej*. To pojęcie wywodzi się z nauk o marketingu i oznacza znak wykorzystywany do identyfikacji w obrocie wszystkich towarów lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę.

§ 3. Rzeczywiste używanie znaku usługowego

Wybór przez ustawodawcę modelu opartego na formalnym systemie ochrony znaków spowodował osłabienie relacji pomiędzy wyłącznością używania znaku a jego faktyczną eksploatacją. Nie ma jednak wątpliwości, że znaki efektywnie pełnią swoją funkcję jedynie, gdy są używane w sposób rzeczywisty. Znak nieużywany traci rację bytu, którą jest stworzenie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług objętych prawem⁸⁷⁴.

⁸⁷³ Na ten problem zwrócili uwagę A. von Mühlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 566.

⁸⁷⁴ C-40/01, pkt 37.

Ponadto, utrzymywanie w mocy znaków nieużywanych powoduje przeciążenie rejestrów. Tym samym, blokowany jest dla osób trzecich dostęp do oznaczeń wyłączonych od faktycznej eksploatacji⁸⁷⁵. W orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że konsekwencją takiego stanu może być ograniczenie swobody przepływu towarów i świadczenia usług na rynku wewnętrznym⁸⁷⁶. Z tego względu kwestia obowiązku używania nabiera istotnego znaczenia także na gruncie prawa pierwotnego Unii Europejskiej⁸⁷⁷, czego normatywnym wyrazem jest motyw 31. preambuły dyrektywy 2015/1436⁸⁷⁸. Pojęcie rzeczywistego używania znaku jest pojęciem autonomicznym prawa Unii Europejskiej⁸⁷⁹. Tym bardziej zasadne jest więc odwołanie się do orzecznictwa sądów unijnych w celu ustalenia treści i zakresu tego obowiązku.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Przepis stanowi wdrożenie standardu określonego w art. 19 dyrektywy 2015/2436. Na podstawie przywołanej normy należy wyciągnąć wniosek o zależności między bytem prawa ochronnego na znak a jego faktyczną eksploatacją w obrocie handlowym. Jeżeli oznaczenie nie jest używane w sposób rzeczywisty (autentyczny, poważny) przez uprawnionego bądź osoby trzecie za jego zgodą, to po upływie wskazanego w przepisie terminu prawo ochronne może wygasnąć. Utrata prawa stanowi najpoważniejszą sankcję braku używania znaku. Nie jest jednak jedyną. Przepisy p.w.p. wyłączają skuteczność prawa do znaku nieużywanego w razie podniesienia zarzutu nieużywania znaku w toku postępowania cywilnego (art. 157 p.w.p.), postępowania sprzeciwowego wobec zgłoszenia znaku późniejszego (art. 152¹⁹ ust. 4 p.w.p.) oraz postępowania o unieważnienie prawa na znak późniejszy (art. 166 p.w.p.).

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, wskazuje się, na czym polega rzeczywiste używanie znaku towarowego. Wyjaśnia się również różnicę między używaniem stanowiącym wykonywanie prawa ochronnego a tym chroniącym znak przed wskazanymi sankcjami. Zasadniczą postacią rzeczywistego używania znaku towarowego jest jego umieszczanie

⁸⁷⁵ wyr. SPI z 12.03.2003 r., T-174/01, *Goulbourn przeciwko OHMI - Redcats (Silk Cocoon)*, ECLI:EU:T:2003:68, pkt 38.

⁸⁷⁶ wyr. TSUE z 19.12.2012 r., C-149/11, *Leno Merken*, ECLI:EU:C:2012:816, pkt 32.

⁸⁷⁷ *A. Kur, M. Senfileben*, *European Trade Mark*, s. 456.

⁸⁷⁸ Obszernie na temat celu obowiązku używania znaku zob. *M. Trzebiatowski*, *Obowiązek używania*, s. 50 i n.

⁸⁷⁹ C-149/11, pkt 28.

na towarach, które są następnie wprowadzane do obrotu⁸⁸⁰. Wyjątkowo zachowanie prawa umożliwia używanie znaku w inny sposób, np. poprzez nakładanie go na zbiorcze opakowania, jeżeli uzasadnia to rodzaj towaru. Może tak być wówczas, gdy produkt nie nadaje się do fizycznego związania z oznaczeniem, np. z tego względu, że jest sprzedawany na wagę.

Jak zostało wykazane, sposoby eksploatacji oznaczeń usługowych są determinowane charakterem usług. Odpowiednikiem wprowadzenia towaru do obrotu jest świadczenie usług. W konsekwencji już intuicyjnie należy postawić tezę, że warunki dotyczące rzeczywistego używania znaku towarowego nie mogą być w sposób bezpośredni przeniesione na oznaczenia usług. Wypada więc podjąć rozważania, kiedy można mówić o rzeczywistym używaniu znaku usługowego.

I. Rzeczywiste używanie znaku jako cecha uprawnienia do używania znaku

W art. 153 ust. 1 p.w.p. jest mowa o wyłącznym używaniu znaku bez wskazywania cech, którymi powinno się ono charakteryzować. Można je wywodzić z podstawowej funkcji, jaką znak pełni oraz celu używania. Poza sporem jest więc wskazanie na cechy używania takie jak: niedwuznaczność (używanie w funkcji wskazywania na pochodzenia), zgodność ze specjalizacją oraz używanie w obrocie – na zewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego. Przepisy art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 157 p.w.p. dookreślają pojęcie używania znaku przez wskazanie cechy rzeczywistego używania, ale czynią to w związku z wygaśnięciem prawa (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) oraz pozbawieniem uprawnionego roszczeń zakazowych wobec osób trzecich (art. 157 p.w.p.). Powstaje zatem pytanie: czy rzeczywiste używanie znaku jest cechą używania jako wykonywania prawa czy też cechą, której czasowy brak prowadzi do jego utraty bądź osłabienia?

Już na pierwszy rzut oka widać, że wymaganie używania znaku kreuje w istocie obowiązek czynienia ze znaku użytku w obrocie⁸⁸¹. Trudno więc przyjąć, że jest cechą używania jako wyłącznego uprawnienia. Z drugiej strony, nie da się nie dostrzec, że uprawnienie do wyłącznego używania może, a wręcz powinno, być ujmowane jako

⁸⁸⁰ *M. Bohaczewski*, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 169, Nb 29; *R. Skubisz*, *Wprowadzenie do obrotu*, s. 804; *M. Trzebiatowski*, *Obowiązek używania znaku towarowego*, SPP 2009, nr 3, s. 212.

⁸⁸¹ Odmienne *K. Marcinişzyn*, w: *Prawo*, s. 479-480. Zdaniem autorki, przepisy o wygaśnięciu prawa ochronnego stanowią normę sankcjonującą, natomiast nie da się w systemie znaków towarowych wyróżnić normy sankcjonowanej, nakładającej na podmiot obowiązek używania znaku. W tym samym kierunku, jak się wydaje, *O. Sosnitza* w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary 2023*, s. 362.

zachowanie czyniące zadość celowi, dla którego osiągnięcia prawo zostało udzielone. Uzasadnia to wyznaczenie pewnych cech, których łączne spełnienie pozwala na przyjęcie, że uprawniony wykonuje przyznane mu prawo. Rzeczywiste używanie jako jedna z tych cech wyznacza treść uprawnienia, a nie obowiązku używania. Problem ten był dostrzegany już na gruncie u.z.t. z 1985 r. W literaturze prezentowano w tym zakresie dwa stanowiska⁸⁸².

W świetle pierwszego poglądu używanie rzeczywiste stanowiło kwalifikowaną postać eksploataowania oznaczenia, która pozwala na zachowanie prawa w mocy⁸⁸³. Nie każdy akt użycia znaku – chociaż jest objęty wyłącznością podmiotu prawa – ma charakter rzeczywisty. Ten przymiot ma jedynie takie eksploataowanie znaku, które następuje w związku z towarem dostępnym na rynku. Wobec tego, samoistna reklama nie pozwala na zachowanie prawa ochronnego. Tak samo oceniano posługiwanie się znakiem wyłącznie w dokumentacji handlowej (użycie nominalne). Obie postaci użycia oznaczenia były jednak objęte pojęciem używania jako wykonywania prawa. Według drugiego poglądu - używanie jako pozytywna kompetencja uprawnionego - powinno być rzeczywiste⁸⁸⁴. Korzystanie z oznaczenia, któremu nie można przypisać tej cechy, nie stanowi w ogóle wykonywania prawa. W tym ujęciu reklama samoistna nie jest używaniem znaku w rozumieniu ustawy. Po uchwaleniu p.w.p. dyskusja w tym zakresie trwała nadal. Dodatkową przyczyną niejasności było brzmienie uchylonego art. 169 ust. 5 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem nie stanowiło rzeczywistego używania posługiwanie się znakiem w reklamie towaru niedostępnego na rynku polskim ani niebędącego wytwarzanym w Polsce na potrzeby eksportu. Przepis został uchylony na skutek wejścia w życie nowelizacji p.w.p. z 20.02.2019 r., zaś kwestia stosunku między używaniem i używaniem rzeczywistym wydaje się być rozstrzygnięta.

Aktualne wypowiedzi przedstawicieli piśmiennictwa oraz stanowisko organów i sądów nakazują bowiem przyjęcie, że używanie, o którym mowa w art. 153 ust. 1 p.w.p., jest czymś innym niż używanie w sposób rzeczywisty z art. 169 ust. 1 p.w.p. To drugie pojęcie należy zatem interpretować w sposób autonomiczny i węższy względem art. 153 ust. 1 p.w.p. Stosunek między nimi można zamknąć w następujących uwagach. Każdy akt używania znaku w sposób rzeczywisty (wypełniający obowiązek używania) stanowi wykonywanie przez podmiot prawa jego uprawnienia. Nie każda czynność, polegająca na posługiwaniu się

⁸⁸² Przegląd poglądów zaoferował M. Trzebiatowski; zob. *M. Trzebiatowski*, Obowiązek używania, s. 129-135.

⁸⁸³ *R. Skubisz*, Prawo z rejestracji, s. 94; *E. Wojcieszko-Głuszko*, Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy, ZNUJ PWiOWI 2/2002, s. 293.

⁸⁸⁴ *U. Promińska*, Prawo z rejestracji, s. 72 oraz 86-87.

znakiem, czyni natomiast zadość używaniu rzeczywistemu, przy czym to drugie pojęcie należy wiązać bezpośrednio z czasem i intensywnością używania. Są to zatem dodatkowe okoliczności brane pod uwagę przy ocenie, czy używanie ma charakter rzeczywisty. Różnica jest widoczna na przykładzie użycia incydentalnego lub jednorazowego. Takie czynności stanowią wykonywanie pozytywnej kompetencji zastrzeżonej dla uprawnionego, ale nie mogą być traktowane jako używanie czyniące zadość obowiązkowi używania o rzeczywistym charakterze. To drugie należy wiązać ze stałą i poważną obecnością znaku (a co za tym idzie – towarów lub usług) w obrocie.

II. Pojęcie używania rzeczywistego

Używanie rzeczywiste to używanie poważne, którego skutkiem jest licząca się pozycja znaku w obrocie⁸⁸⁵. Eksploatacja znaku musi przede wszystkim odpowiadać cechom używania stanowiącego wykonywanie prawa, a dodatkowo musi być intensywna (musi mieć odpowiednie znaczenie rynkowe) oraz czasowo trwała (stała)⁸⁸⁶. Wiąże się to z obecnością oznakowanych towarów lub świadczonych usług na rynku⁸⁸⁷. Dzięki temu oznaczenie umożliwia właściwej grupie odbiorców rozpoznanie znaku i wytworzenie asocjacji między oznaczeniem a oferowanym towarem lub usługą. Innymi słowy, rzeczywiste używanie znaku polega na wprowadzaniu do obrotu oznakowanych towarów lub świadczeniu pod znakiem usług. Czynności podejmowane przez podmiot prawa mogą także odnosić się do towarów lub usług, które dopiero mają zostać wprowadzone do obrotu. Wówczas uprawniony czyni przygotowania do pozyskania klientów, zwłaszcza za pośrednictwem reklamy. Należy jednak odróżnić czynności przygotowawcze, które nie pociągają za sobą obecności towarów lub usług na rynku, od takich, które w konsekwencji prowadzą do zaistnienia ich w obrocie. Przyjąć wypada pogląd, że do zachowania prawa nie wystarczają akty przygotowawcze do wprowadzenia towarów do obrotu lub świadczenia usług, jeżeli nie towarzyszy im nieodległe w czasie rozpoczęcie rzeczywistych działań ukierunkowanych na klientelę⁸⁸⁸. Może to być np. zawarcie umowy najmu lokalu, rokowania między kontrahentami lub zlecenie przygotowania ulotek reklamowych. Istotny jest więc skutek

⁸⁸⁵ M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 965; M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 169, Nb 25; E. Wojcieszko-Głuszko, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 826-827.

⁸⁸⁶ M. Trzebiatowski, Obowiązek używania, s. 70; *tenże*, w: System Prawa Prywatnego, s. 964.

⁸⁸⁷ U. Promińska, Własność, s. 487; M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 966.

⁸⁸⁸ M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 968.

danych czynności, którym powinna być obecność towarów lub usług w obrocie. Również inne formy posługiwania się oznaczeniem, jeżeli nie są z nią połączone, nie wystarczają do zachowania prawa w mocy.

Towary lub usługi objęte prawem ochronnym powinny być dostępne w obrocie przez dłuższy czas. Oznacza to, że akty eksploatacji jednorazowe⁸⁸⁹ lub sporadyczne nie stanowią używania poważnego. W tych sytuacjach nie jest możliwe, aby posługiwanie się znakiem doprowadziło do wykreowania lub utrzymania rynku zbytu dla towarów bądź usług. Wypada przy tym zastrzec, że obowiązek używania znaku nie ma na celu weryfikacji sukcesu komercyjnego uprawnionego. Z tego względu nie powinno się stawiać rygorystycznych kryteriów ilościowych ani proponować abstrakcyjnych mierników oceny⁸⁹⁰. Towary luksusowe lub unikatowe są sprzedawane w liczbie mniejszej niż przedmioty codziennej potrzeby. Nie oznacza to jednak, że znaki je odróżniające nie są używane w sposób rzeczywisty. W niektórych przypadkach używanie znaku przez jednego klienta, który importuje towary objęte rejestracją, może być wystarczające do ustanowienia używania rzeczywistego⁸⁹¹. Eksploatacja znaku ma następować w sposób zwyczajny, typowy i adekwatny w stosunku do odróżnianych towarów lub usług⁸⁹². Tak długo jak znak pełni funkcję odróżniającą w sposób stały, nawet minimalne użycie znaku jest wystarczające dla zachowania prawa⁸⁹³.

Ocena, czy używanie ma charakter rzeczywisty, wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących eksploatacji znaku. Celem jest ustalenie, czy działania podejmowane przez uprawnionego są postrzegane jako uzasadnione w danym sektorze gospodarczym na potrzeby wykreowania lub utrzymania udziału w rynku towarów lub usług objętych prawem. W orzecznictwie wskazano okoliczności, które powinny być uwzględnione podczas oceny używania znaku. Są to charakter (właściwości) towarów lub usług, cechy danego rynku, skala używania znaku⁸⁹⁴, w tym wielkość sprzedaży oznakowanych przedmiotów i częstotliwość (regularność) eksploatacji oraz jej zasięg terytorialny⁸⁹⁵. W piśmiennictwie powyższy katalog jest uzupełniany o dalsze okoliczności. Wśród nich można wymienić postać przedstawieniową znaku, zwyczajowe formy używania

⁸⁸⁹ wyr. SN z 17.02.2005 r., I CK 626/04, Legalis nr 71708.

⁸⁹⁰ A. Kur, M. Senfileben, European Trade Mark, s. 462.

⁸⁹¹ C-40/01, pkt 24.

⁸⁹² M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 964.

⁸⁹³ wyr. ETS, C-416/04 P, *Sunrider przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2006:310, pkt 72.

⁸⁹⁴ C-40/01, pkt 22; post. ETS z 27.01.2004 r., C-259/02, *La Mer Technology*, ECLI:EU:C:2004:50, pkt 39.

⁸⁹⁵ C-416/04 P, pkt 76.

danego typu oznaczenia, popyt i podaż na rynku, kanały dystrybucji, rodzaj i cenę towarów lub usług, sposoby ich znakowania oraz właściwy krąg odbiorców⁸⁹⁶. Te kryteria stanowią konkretyzację okoliczności wskazanych przez Trybunał. Spośród nich decydujące znaczenie należy przypisać rodzajowi towarów/usług oraz właściwościom konkretnego segmentu rynku. Ustalenie tych dwóch faktów powinno każdorazowo stanowić punkt odniesienia dla dalszych ocen. Tytułem ilustracji, ocena eksploatacji oznaczeń przeznaczonych do odróżniania usług opieki zdrowotnej, usług wydawniczych, usług projektowania oprogramowania komputerowego oraz organizowania konkursów piękności powinna uwzględniać specyficzne warunki, w jakich konkretne usługi są świadczone. Charakteryzują się one innymi cechami, które przekładają się na typowe formy używania oznaczeń (usługi wydawnicze są związane z przedmiotami materialnymi, a przedmiotem usługi opieki zdrowotnej jest pacjent), mają inny właściwy krąg odbiorców oraz inny czas świadczenia (usługi opieki zdrowotnej są świadczone każdego dnia, podczas gdy konkursy piękności mają charakter cykliczny). Katalog okoliczności koniecznych do rozważenia sugeruje, że ocena powinna mieć charakter wszechstronny, zrelatywizowany, dostosowany do konkretnego sektora rynku oraz okoliczności na nim panujących. Jej celem jest stwierdzenie, czy podjęta przez uprawnionego eksploatacja oznaczenia doprowadziła do wykreowania lub utrzymania rynku zbytu towarów lub usług objętych prawem ochronnym.

III. Rzeczywiste używanie znaku dla usług

Wymagania dotyczące używania znaku usługowego są takie same jak kryteria stosowane w odniesieniu do oznaczeń towarowych. Powyższe ustalenie nie jawiło się początkowo jako oczywiste. W literaturze⁸⁹⁷ oraz orzecznictwie⁸⁹⁸ odnotowywano pogląd, zgodnie z którym ocena używania znaków usługowych powinna być bardziej liberalna niż w przypadku znaków towarowych. Przemawiały za tym zbliżone sposoby posługiwania się znakiem usługowym i nazwą handlową oraz brak materialnego substratu oznaczenia. Przyjmowano wobec tego, że znak usługowy „z natury rzeczy używany jest najczęściej w sposób właściwy do używania oznaczenia przedsiębiorstwa”⁸⁹⁹. Niekiedy wyjaśniano, że - ze względu na odmienności między substratem oznaczeń - samo tylko nominalne posługiwanie się znakiem

⁸⁹⁶ M. Trzebiatowski, w: System Prawa Prywatnego, s. 973.

⁸⁹⁷ M. Trzebiatowski, Obowiązek używania, s. 134, 136.

⁸⁹⁸ wyr. NSA w Warszawie z 10.01.2002 r., II SA 3390/01, Legalis nr 54602.

⁸⁹⁹ *Ibidem*.

jest wystarczające do zachowania prawa⁹⁰⁰. Taki pogląd wydaje się być nieprawidłowy. Punktem wyjścia dla oceny realizacji obowiązku używania powinna być funkcja znaku usługowego, jaką jest wskazywanie na handlowe pochodzenie konkretnych usług. Posługiwanie się oznaczeniem w dokumentacji lub w reklamie, oderwane od rzeczywistej możliwości świadczenia usług na terytorium ochrony, nie jest wystarczające do zachowania prawa.

Jest rzeczą oczywistą, że rzeczywiste używanie znaku usługowego nie może polegać na wprowadzeniu oznakowanych usług do obrotu. Co prawda, jedną z postaci eksploatacji znaku usługowego jest jego umieszczanie na towarach związanych z usługami, które są nośnikami znaku usługowego i mogą być wprowadzane do obrotu. Nie oznacza to bynajmniej, że taka forma użycia znaku jest możliwa we wszystkich przypadkach. Sformułowany wniosek nie ma więc charakteru uniwersalnego. Należy zamiast tego przyjąć, że używanie rzeczywiste następuje wówczas, gdy usługi są oferowane i świadczone pod znakiem⁹⁰¹. Z reguły towarzyszy temu umieszczanie znaku na dokumentach handlowych i posługiwanie się nim w reklamie. Z uwag dotyczących rzeczywistego używania znaku i kryteriów oceny eksploatacji oznaczenia zaproponowanych w orzecznictwie unijnym można wywieść, że okolicznościami, które determinują ocenę (zwłaszcza w przypadku znaków usługowych) są: specyfika konkretnego sektora usługowego, charakter (rodzaj) usługi, a także terytorialny zasięg świadczenia⁹⁰².

Pierwsze dwa kryteria: specyfika sektora usług oraz rodzaj konkretnej usługi, dla której znak został zarejestrowany, pozostają ze sobą w związku, który można określić jak relację od ogółu do szczegółu⁹⁰³. Na podstawie pierwszej kategorii możliwe jest określenie cech, które determinują ogólne warunki obrotu, kanały dystrybucji, standardy w zakresie reklamy i promocji, normy regulacyjne oraz cykle życia świadczeń przypisywanych do danej kategorii. Jest to pewien szerszy kontekst gospodarczy, w jakim usługi funkcjonują. Przykładowo, przedsiębiorcy działający w branży turystycznej obserwują nasilenie zainteresowania w okresie wakacyjnym, podczas gdy w tym samym czasie usługi edukacyjne charakteryzuje z reguły spadek popytu. Inaczej wyglądają również standardy w zakresie reklamy. Niektóre sektory są wręcz wyłączone z możliwości promowania usług.

⁹⁰⁰ M. Modrzejewska, Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych, PUG 1985/7, s. 189.

⁹⁰¹ Analogicznie M. Trzebiatowski, Obowiązek używania, s. 151.

⁹⁰² C-40/01, pkt 43.

⁹⁰³ M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 220.

Ograniczenia mogą wynikać z przepisów prawa, np. w zakresie gier hazardowych, w sektorze opieki zdrowotnej bądź usług świadczonych przez podmioty prawa publicznego.

Rodzaj usług stanowi zaś kategorię szczegółową względem sektora rynku. Jego ustalenie umożliwia odtworzenie takich cech jak: złożoność usługi, czas trwania, charakterystyka typowego sposobu świadczenia, forma świadczenia, osoba użytkownika usługi, poziom personalizacji i inne właściwości o charakterze funkcjonalnym. Innymi słowy, specyfika właściwego sektora wyznacza ramy oceny aktów eksploatacji znaku, natomiast to właściwości konkretnej usługi, jej rodzaj przesądzają o tym, jakie używanie czyni zadość wymaganiom używania rzeczywistego.

Relację między opisanymi kryteriami można zobrazować dwoma przykładami. Pierwszy dotyczy specyficznego rodzaju usług gastronomicznych, jakim jest przygotowywanie i dostarczanie cateringu dietetycznego. W sektorze gastronomii typowym sposobem użycia znaku jest posługiwanie się szyldem i użycie nominalne, tzn. na papierze firmowym, paragonach lub na firmowych strojach pracowników. Dominują akty używania w świecie rzeczywistym, chociaż towarzyszy im obecność oznaczenia w sieci. W ramach usług cateringu dietetycznego - co do zasady - nie powinno wymagać się obecności oznaczenia w przestrzeni fizycznej w takiej postaci jak szyld. Używanie oznaczenia następuje najczęściej w Internecie. Często też znak jest nakładany na przedmioty materialne, stanowiące rezultat usługi. Są nim opatrzone opakowania dostarczanych do domu konsumenta posiłków. Sposoby używania znaku różnią się, pomimo że usługi gastronomiczne świadczone, na przykład, przez restauracje oraz usługi cateringu dietetycznego należą do tego samego sektora. Drugim przykładem są usługi projektowania oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, które należą do szerszej kategorii usług informatycznych. W tym sektorze typowe jest posługiwanie się znakiem w sieci oraz w materiałach reklamowych służących promocji usług. Ze względu na wysoki stopień specjalizacji trudno jednak o ustalenie bardziej precyzyjnych właściwości, w jakich może następować używanie znaku. W przypadku konkretnego rodzaju usług, jaką jest projektowanie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, można natomiast wskazać na pewne standardy: znak jest bowiem używany głównie w relacjach z klientami w dokumentacji projektowej, umowach, prezentacjach i szkoleniach oraz w interfejsach użytkownika. Nie jest jednak eksploatowany powszechnie. Intensywność użycia jest z reguły mniejsza niż można byłoby zakładać, biorąc pod uwagę powszechność świadczenia usług informatycznych w dzisiejszym świecie. Ocena rzeczywistego używania znaku

przeznaczonego do odróżniania tych usług powinna uwzględniać ich niszowy i zindywidualizowany charakter. Ostatnia okoliczność – wysoki stopień personalizacji usług - rezonuje na formy eksploatacji znaku.

Kolejną istotną dla oceny cechą jest zasięg terytorialny używania. Często jest on zdeterminowany poprzednio omówionymi kryteriami. Świadczenie usług nie musi odbywać się na terytorium całego kraju. Jak wyjaśniono, zasięg terytorialny używania stanowi jedynie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie eksploatacji oznaczenia umożliwiającej zachowanie prawa. Trzeba mieć jednak na uwadze, że skutkiem rejestracji znaku jest przyznanie wyłączności posługiwania się nim na obszarze całego kraju (UE). Zakres prawa powinien oddziaływać na sposób postrzegania obowiązku używania. Jeżeli zatem świadczenie usług jest ograniczone tak pod względem obszaru świadczenia, jak i odbiorców zamieszkujących konkretny region, to należy szczególnie uważnie rozważyć, czy miało miejsce używanie rzeczywiste. Dotyczy to na przykład praktyki rejestrowania oznaczeń do odróżniania usług świadczonych przez żłobki lub przedszkola albo przedsiębiorców jednoosobowych, których działalność jest wyraźnie ograniczona terytorialnie. Powyższy pogląd może wywołać pewne wątpliwości. Można podnieść przeciwko niemu w szczególności to, że z uwagi na konieczność uwzględnienia wszelkich okoliczności towarzyszących używaniu, należy stosować liberalną praktykę w zakresie oceny zasięgu terytorialnego eksploatacji znaku. Istotną okolicznością w tym względzie jest specyfika usług. Wymagają one bezpośredniego kontaktu między stronami i z reguły są świadczone w sposób tradycyjny. Taki pogląd może ponadto zostać wzmocniony tezą, że wymaganie rzeczywistego używania nie ma na celu weryfikacji sukcesu handlowego uprawnionego. Wreszcie, nawet w orzecznictwie sądów unijnych można wskazać na stan faktyczny, w którym uznano za wystarczające używanie znaku unijnego w jednym mieście⁹⁰⁴. Skoro zatem posługiwanie się oznaczeniem skutecznym na terytorium całej Unii tylko na terenie pojedynczej aglomeracji zapewnia zachowanie prawa, tym bardziej powinno czynić zadość kryteriom rzeczywistego używania znaków krajowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w przytoczonym wyroku Sąd uznał za wystarczające używanie znaku na obszarze Londynu, podkreślając, że jest to największe miasto Wielkiej Brytanii, a zarazem największy wówczas obszar miejski w Unii Europejskiej⁹⁰⁵. Można mu przeciwstawić inne orzeczenie, w którym uznano, że nie dowodzi rzeczywistego używania znaku krajowego zarejestrowanego

⁹⁰⁴ wyr. Sądu z 30.01.2015 r., T-278/13, *Now Wireless przeciwko OHMI - Starbucks (HK)*, ECLI:EU:T:2015:57.

⁹⁰⁵ *Ibidem*, pkt 49.

dla wyrobów czekoladowych sprzedaż między 40 a 50 kg pralin rocznie w małym niemieckim mieście niedaleko granicy z Austrią⁹⁰⁶.

Biorąc pod uwagę przytoczone wcześniej okoliczności, postulat, że ocena używania pod kątem zasięgu terytorialnego świadczenia usług powinna uwzględniać skutek prawa ochronnego, wydaje się zasadny. Celem nie jest ustalenie sukcesu handlowego uprawnionego, ale zapewnienie efektywności systemu znaków. Stanowisko, zgodnie z którym ograniczone lokalnie używanie znaku dla określonych usług byłoby wystarczające dla zachowania prawa w całej Polsce, mogłoby doprowadzić do trudnych do rozstrzygnięcia sporów. Przykładowo, przedsiębiorca, prowadzący żłobek działający pod Gdańskiem, uzyskuje prawo ochronne na znak służący odróżnianiu usług opieki nad dziećmi, a następnie próbuje wyegzekwować jego skuteczność również względem konkurentów działających w zupełnie innym regionie kraju. Takie kolizje zapewne nie są rzadkością, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt częstego posługiwania się oznaczeniami złożonymi z elementów opisowych dla odróżniania usług i współlistnienia podobnych znaków na rynku. Problem może być tym większy, że często wiąże się z pozycjonowaniem stron w Internecie i stosowaniem znaków w słowach-kluczach. Wydaje się jednak, że celem obowiązku używania jest weryfikacja nie tylko tego, czy znak jest używany dla zarejestrowanych usług. Jest nim także ocena, czy oznaczenie jest eksploatowane w takim zakresie – również terytorialnie – który daje podstawy do przyjęcia, że zasadne jest utrzymywanie jego skuteczności na obszarze całego kraju (UE).

Kwestia terytorialnego aspektu używania znaku wiąże się także z eksploatacją oznaczenia w środowisku cyfrowym, w Internecie jako przestrzeni bez granic. Należy tym samym podkreślić, że nie jest rzeczywistym używaniem taka eksploatacja znaku w środowisku cyfrowym, która nie wywołuje lub nie może wywołać skutku gospodarczego w Polsce⁹⁰⁷. Konieczne jest, by usługi były świadczone na terytorium Polski, względnie by ich rezultat był dostępny na terytorium kraju. Przykładowo, odpłatne udostępnianie przez Internet polskim klientom dostępu do ankiet pod znakiem w dużej liczbie (37 000ostępów w ciągu pięciu lat) stanowi rzeczywiste używanie znaku dla usług polegających na przeprowadzaniu sondaży i ankiet⁹⁰⁸.

⁹⁰⁶ wyr. TSUE z 17.07.2014 r., C-141/13 P, *Reber przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2014:2089, pkt 21 i 33-36.

⁹⁰⁷ wyr. NSA z 13.12.2022 r., II GSK 1126/19, Legalis nr 2858562.

⁹⁰⁸ wyr. WSA w Warszawie z 03.02.2022 r., VI SA/Wa 2550/21, Legalis nr 2781143.

Przedstawione powyżej zapatrywanie należy uzupełnić uwagą, że ocena terytorialnego zakresu eksploatacji oznaczenia powinna różnić się w zależności od tego, czy znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP czy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ta konstatacja może wydawać się oczywista, niemniej wypada ją podkreślić w związku z wątpliwościami, które ujawniają się w nauce⁹⁰⁹ i orzecznictwie⁹¹⁰. Jednolity charakter znaków unijnych przekłada się na zakres terytorialny obowiązku czynienia z nich użytku. Znaki te, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozp. 2017/1001, mają być rzeczywiście używane w Unii. Ocena, czy zakres terytorialny eksploatacji oznaczenia jest wystarczający, powinna być przeprowadzana w oderwaniu od granic państw członkowskich. Trybunał potwierdził to zapatrywanie w wyroku w sprawie *Leno Marken*. Warto przybliżyć stan faktyczny leżący u podstaw rozstrzygnięcia. Znak *ONEL* został zarejestrowany w OHIM dla usług z kl. 35, 36 i 41 klasyfikacji nicejskiej. Skuteczność prawa na ten znak została zakwestionowana w drodze zarzutu nieużywania w postępowaniu sprzeciwowym dotyczącym zgłoszenia późniejszego znaku *OMEL* zgłoszonego w urzędzie własności intelektualnej państw Beneluksu. Uprawniony wykazał używanie znaku jedynie w Niderlandach. Urząd stwierdził w decyzji, że znak nie był rzeczywiście używany w Unii i oddalił sprzeciw. Uprawniony do znaku *ONEL* odwołał się od decyzji do sądu, który powziął wątpliwości w kwestii dotyczącej zasięgu terytorialnego wymaganego dla uznania używania znaku unijnego za rzeczywiste. Skierował wobec tego pytania prejudycjalne do Trybunału. W wyroku sąd unijny odwołał się do swojego wcześniejszego orzecznictwa, podkreślając, że zasięg terytorialny eksploatacji znaku stanowi jedynie jedno z wielu kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, aby ustalić, czy używanie jest rzeczywiste⁹¹¹. Sąd zaakcentował, że w ramach oceny trzeba uwzględnić różnicę między koniecznym zasięgiem terytorialnym używania znaków krajowych oraz unijnych⁹¹². Ocena musi być jednak oderwana od granic terytoriów państw członkowskich. W niektórych sytuacjach wystarczające może być używanie znaku jedynie na obszarze jednego państwa⁹¹³. Nie powinno się z tego jednak wywodzić upoważnienia do badania zasięgu terytorialnego używania znaku metodą „kraj po kraju”. Należy przyjąć, że rzeczywista eksploatacja znaku usługowego

⁹⁰⁹ A. Nordemann, w: G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018, s. 471-472; A. von Mühlendahl, D. Botis, S. Maniatis, I. Wiseman, Trade Mark Law, s. 453; A. Kur, M. Senfileben, European Trade Mark, s. 466.

⁹¹⁰ zob. pytania prejudycjalne w sprawie C-149/11, pkt 24.

⁹¹¹ C-149/11, pkt 30.

⁹¹² *Ibidem*, pkt 33.

⁹¹³ *Ibidem*, pkt 50.

zarejestrowanego w EUIPO może polegać na świadczeniu usług pod znakiem w jednym tylko określonym regionie⁹¹⁴, jeśli jest to uzasadnione w danym sektorze lub charakterem usług. Powinna temu towarzyszyć jednak szeroko rozpowszechniona reklama usług pod znakiem.

Cechy konkretnego sektora usług wpływają także na ustalenia w zakresie koniecznych rozmiarów używania. Są bowiem takie usługi, które świadczy się jedynie okresowo. Krótki, ale intensywny czas świadczenia, może stanowić typową właściwość sektora. Dotyczy to na przykład usług polegających na organizowaniu cyklicznych konferencji, wystaw, pokazów bądź innych wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Tytułem ilustracji, wystarczające okazało się zorganizowanie pod znakiem w ciągu pięciu lat dwóch wystaw dla usług pokazów związanych z pojazdami⁹¹⁵. Izba Odwoławcza OHIM zaznaczyła w decyzji, że zakres używania nie był zbyt duży, ale ze względu na charakter usług oraz okoliczności towarzyszące - obecność trzech istotnych producentów samochodów i szacowany udział 500 000 gości – czynił zadość obowiązkowi używania. Podobnie jest jasne, że znaki odróżniające Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są bardzo intensywnie używane jedynie przez krótki czas wyznaczony harmonogramem wydarzeń. Nie oznacza to, że znaki odróżniające takie usługi nie są używane w sposób rzeczywisty.

Wypada wreszcie zauważyć, że w piśmiennictwie wyrażono stanowisko, w myśl którego do zachowania prawa może wystarczać podjęcie przez uprawnionego lub osoby trzecie za jego zgodą samych czynności przygotowujących do rzeczywistego świadczenia usług⁹¹⁶. Takie działania mogą stanowić przejaw zamiaru używania, a nie spełnienia cechy używania wskazanej w art. 169 ust. 1 p.w.p. Wydaje się, że czynności przygotowawcze, jeżeli nie towarzyszy im świadczenie usług, mogą wyjątkowo uzasadniać brak rzeczywistego używania. Jest tak, na przykład, gdy podmiot uprawniony oczekuje na wydanie pozwolenia lub koncesji na prowadzenie działalności usługowej określonego rodzaju. Czas oczekiwania nie wynika z jego winy, a on sam podjął czynności przygotowawcze, takie jak zamówienie szyldu, wynajem lokalu. Należy jednak zaznaczyć, że podjęcie czynności, które mogą, ale nie muszą, skutkować świadczeniem pod znakiem usług, nie jest wystarczające do ustalenia używania rzeczywistego. Mogą one natomiast stanowić argument, że brak eksploatacji znaku nastąpił pomimo takiego zamiaru uprawnionego.

⁹¹⁴ A. Nordemann, w: *European Union Trade Mark*, s. 473.

⁹¹⁵ dec. 2. Izby Odwoławczej OHIM z 2.12.2002 r., R 970/2000-2.

⁹¹⁶ M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania*, s. 147-148.

Na tle uwag dotyczących obowiązku używania znaku usługowego należy rozważyć jeszcze dwie kwestie. Pierwsza dotyczy przypisania używania do konkretnych usług zawartych w decyzji o udzieleniu prawa, a druga – postaci przedstawieniowej oznaczenia.

Pierwsza kwestia wiąże ze stosowaniem generalnych oraz funkcjonalnych zwrotów do określenia zakresu ochrony. Klasyfikacja nicejska zawiera zwroty z szerokim zakresem znaczeniowym. Dotyczy to zwłaszcza terminów opisujących usługi. Często określenia te mają charakter generalny, np. usługi finansowe, prawne lub doradcze. Nieraz usługi opisuje się funkcjonalnie, np. organizowanie szkoleń, świadczenie usług edukacyjnych. Ponadto, ta sama usługa może być opisana na co najmniej kilka sposobów. Przykładowo, usługi bankowe są zwrotem, pod którym kryje się co najmniej kilka różnych czynności. Zbliżony, chociaż nieidentyczny, zakres czynności może być opisany poprzez zwroty takie jak usługi w zakresie bankowości, ale też usługi świadczone przez banki lub usługi banków. Dwa ostatnie terminy określają, jak należy sądzić, wszelkie czynności, które są w obrocie świadczone przez banki na rzecz osób trzecich, a nie tylko usługi bankowe. Należy wreszcie podkreślić, że wymaganie bardzo dokładnego opisu usługi stałoby się na przeszkodzie efektywnemu funkcjonowaniu systemu znaków. Zbyt konkretne określenia ograniczają zakres ochrony i mogą okazać się w praktyce nieefektywnym sposobem zabezpieczenia prawa na znak⁹¹⁷. Ten argument zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, w tym pojawiających się w błyskawicznym tempie nowych świadczeń, które można objąć ogólnymi zwrotami. W związku z tym trudno oczekiwać od uprawnionego wykazania dowodów używania znaku dla wszystkich towarów/usług, które mogą zostać wyodrębnione w ramach danego określenia.

W przepisach p.w.p. wskazuje się, że jeżeli przyczyna wygaśnięcia dotyczy jedynie niektórych usług, ustanie prawa odnosi się tylko do nich. Rzeczywiste używanie znaku ma skutek ochronny wobec tych usług, dla których oznaczenie jest faktycznie używane. Jeżeli znak nie jest używany dla usług A (usługi ochrony mienia), ale uprawniony posługuje się nim dla usług B (przewóz rzeczy), to należy stwierdzić utratę prawa tylko względem usług A (ochrona mienia). Przeprowadzenie ścisłej linii podziału między konkretnymi usługami - co do zasady - nie jest trudne, gdy dotyczy usług niepodobnych. Wyjątkowo w tym zakresie mogą pojawić się wątpliwości. W związku z powyższym warto przytoczyć stan faktyczny

⁹¹⁷ zob. jednak wyr. NSA z 31.02.2012 r., II GSK 1502/10, Legalis nr 531031, w którym to NSA uznał, że rzeczywiste używanie znaku dla przypraw jednoskładnikowych nie jest wystarczające do zachowania prawa dla *przypraw wszelkiego rodzaju*. Wydaje się jednak, że przyjęte przez NSA podejście jest zbyt rygorystyczne, biorąc pod uwagę charakter towarów, jakimi są przyprawy.

jednej ze spraw zawisłych przed Urzędem Patentowym, która dotyczyła wygaśnięcia prawa na znak *ROMA* zarejestrowany między innymi dla usług związanych z organizacją występów i koncertów.

Dowody przedłożone przez uprawnionego obejmowały głównie umowy o wykonanie utworów muzycznych, koncertów i autorskich programów muzycznych, w ramach których druga strona zobowiązywała się do przygotowania choreografii, zapewnienia sprzętu muzycznego, oprawy scenograficznej i przygotowania materiałów promocyjnych. Powstała wątpliwość, czy zawarcie i wykonanie tego rodzaju umów pod znakiem *ROMA* stanowi akt rzeczywistego używania oznaczenia dla zarejestrowanych usług. Urząd Patentowy uznał, że tak jest. Decyzja organu została jednak uchylona przez WSA w Warszawie. Sąd stwierdził, że usługi związane z organizacją występów i koncertów nie są aktami twórczymi i koncentrują się na czynnościach logistycznych, a także prawnych - takich jak zawieranie umów, uzyskiwanie stosownych zezwoleń, rozpowszechnianie biletów i promocji koncertów⁹¹⁸. Choć już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że usługi organizacyjne różnią się od usług twórczych, artystycznych, to kwestia ta wywołała, jak widać, rozbieżne oceny. Stanowisko sądu, w którym zaakcentowano konieczność dosłownej wykładni wykazu usług oraz zakaz przenoszenia dowodów używania oznaczenia dla jednych usług celem wykazania rzeczywistej eksploatacji innych usług, jest prawidłowe.

Problem powstaje, gdy – przykładowo - znak zarejestrowany dla usług edukacyjnych jest używany jedynie w odniesieniu do kursów językowych. Takie kursy niewątpliwie są objęte pojęciem usług edukacyjnych. Nie stanowią one jednak nawet niewielkiej części usług edukacyjnych. Zasygnalizowany problem dość szybko pojawił się w praktyce OHIM. Został rozstrzygnięty wyrokiem Sądu⁹¹⁹ w sprawie znaku *Aladdin*. Ze względu na istotność orzeczenia, warto przybliżyć stan faktyczny, który stanowił jego podstawę.

Uprawniony do znaku *Aladdin*, zarejestrowanego dla środków do polerowania metali, został wezwany do złożenia dowodów rzeczywistego używania znaku. Podmiot przedstawił faktury oraz prospekty, które odnosiły się do konkretnego środka do polerowania metali – bawełny impregnowanej substancją polerującą. Urząd stwierdził, że skutek ochronny znaku obejmuje jedynie węższe określenie zgodnie z art. 43 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 40/94. W myśl tego przepisu, jeśli wcześniejszy znak był używany tylko dla części towarów lub usług,

⁹¹⁸ VI SA/Wa 2048/15.

⁹¹⁹ wyr. SPI z 14.07.2005 r., T-126/03, *Reckitt Benckiser (España) przeciwko OHMI - Aladin (ALADIN)*, ECLI:EU:T:2005:288.

do celów rozpatrywania sprzeciwu jest on uznawany za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług. Izba Odwoławcza OHIM utrzymała decyzję w mocy. Uprawniony wniósł skargę do Sądu Pierwszej Instancji, w której zarzucił organowi naruszenie przepisów dotyczących rzeczywistego używania znaku. Jego zdaniem, stosowanie znaku dla bawełny impregnowanej substancją polerującą czyni zadość obowiązkowi używania znaku dla środków do polerowania metalu. Sąd w wyroku dokonał wykładni art. 43 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 40/94. Wyjaśnił, że jeżeli można w ramach analizy zwrotu zawartego w wykazie wyróżnić kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, dowód używania znaku dla towarów lub usług należących do podgrupy zapewnia ochronę jedynie dla tej podkategorii⁹²⁰. W orzeczeniu odróżniono powyższą sytuację od tej, w której towary lub usługi są zdefiniowane w sposób na tyle precyzyjny i ograniczony, że dokonanie istotnych podziałów wewnątrz kategorii nie jest możliwe. Wówczas należy przyjąć, że rzeczywiste używanie dla konkretnych towarów lub usług może powodować zachowanie prawa dla całej kategorii towarów lub usług. Sąd przyjął, że urząd błędnie zastosował art. 43 ust. 2 rozporządzenia 40/94, co stanowiło konsekwencję zbyt rozszerzającej wykładni tego przepisu⁹²¹. Kierując się funkcją wszystkich towarów objętych szerszym zwrotem (polerowanie) oraz ich przeznaczeniem (metale), Sąd stwierdził, że uprawniony używał znaku dla środków do polerowania metali. Zaprzeczył więc możliwości dalszego wyodrębniania kolejnych podkategorii.

Należy zatem uznać, że używanie znaku dla usług, które są objęte ogólnym określeniem w wykazie, umożliwia zachowanie prawa dla całej kategorii, jeśli spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, określenie w wykazie musi być wystarczająco precyzyjne i ograniczone w taki sposób, który uniemożliwia dokonanie podziałów w jego ramach. Po drugie, cała kategoria usług ma być spójna oraz jednolita. Decydujące znaczenie dla ustalenia, czy określenie jest wystarczająco precyzyjne, należy przypisać celowi lub przeznaczeniu usługi⁹²². Niekiedy wskazuje się na kryterium rodzaju towarów lub usług⁹²³, chociaż zgodnie z orzecznictwem sądów unijnych ten czynnik nie powinien być brany pod uwagę⁹²⁴. Należy pamiętać, że ustalenie podkategorii usług na płaszczyźnie rzeczywistego używania

⁹²⁰ *Ibidem*, pkt 45.

⁹²¹ *Ibidem*, pkt 50-51.

⁹²² wyr. SPI z 13.02.2007 r., T-256/04, *Mundipharma przeciwko OHMI - Altana Pharma (RESPICUR)*, ECLI:EU:T:2007:46, pkt 29.

⁹²³ wyr. NSA z 16.04.2009 r., II GSK 708/08, Legalis nr 1249239, w którym podtrzymano stanowisko organu, że wina stanowią odrębną od wódek podkategorię wyrobów alkoholowych.

⁹²⁴ wyr. TSUE z 11.12.2014 r., C-31/14 P, *OHIM przeciwko Kessel*, ECLI:EU:C:2014:2436, pkt 39; wyr. TSUE z 16.07.2020 r., C-714/18 P, *ACTC przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:573, pkt 44.

znaku nie może odbywać się w świetle kryteriów charakterystycznych dla stwierdzenia podobieństwa towarów i usług.

Praktyka dostarcza przykładów zastosowania wskazanej reguły. Przykładowo, używanie znaku zarejestrowanego dla usług naprawczych poprzez świadczenie napraw w zakresie przemysłu motoryzacyjnego ma skutek jedynie wobec węższego określenia⁹²⁵. Posługiwanie się oznaczeniem dla usług bezprzewodowej łączności szerokopasmowej zapewniło ochronę także dla usług zapewnienia dostępu do Internetu, instalacji routerów i modemów oraz usług informacyjnych w tym zakresie⁹²⁶. Używanie znaku dla usług reklamowych w zakresie pojazdów wystarczyło do wykazania rzeczywistej eksploatacji oznaczenia dla usług reklamowych w ogóle⁹²⁷.

Z orzeczenia w sprawie znaku *Aladdin* pośrednio wynika reguła, zgodnie z którą im bardziej specjalistyczne usługi są świadczone pod znakiem, tym bardziej powściągliwa powinna być ocena używania znaku. Jeżeli zatem znak jest zarejestrowany dla przeprowadzania badań kardiologicznych, to ogólne świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia bądź usług z innej niż kardiologia dziedziny medycyny nie jest wystarczające do zachowania prawa. Reguła ta jest stosowana w praktyce urzędów zwłaszcza w odniesieniu do produktów farmaceutycznych. Niemniej, wydaje się, że jej zastosowanie nie jest ograniczone wyłącznie do towarów tego rodzaju, ale może dotyczyć wszystkich towarów i usług.

Przedstawione zagadnienie należy uzupełnić jedną uwagą. Określenia w wykazie towarów i usług powinny być rozumiane dosłownie. Ich wykładnia nie może prowadzić do zmiany zakresu przedmiotowego ochrony. Takie stanowisko należy uznać za obowiązujące od wyroku w sprawie *IP Translator*⁹²⁸. Wyrok, co prawda, dotyczył jedynie interpretacji nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej na potrzeby ustalania zakresu ochrony przyznanej przez prawo na znak. Należy jednak rozszerzyć stosowanie tej dyrektywy interpretacyjnej na wszystkie określenia zawarte w wykazie towarów i usług.

Druga kwestia, która wymaga rozważenia, dotyczy formy przedstawieniowej znaku. Jak wiadomo, obowiązek rzeczywistego używania oznaczenia jest spełniony nie tylko wówczas, gdy faktyczna eksploatacja dotyczy znaku w zarejestrowanej postaci.

⁹²⁵ dec. 4. Izby Odwoławczej OHIM z 16.12.2010 r., R 1113/2009-4.

⁹²⁶ T-278/13, pkt 28.

⁹²⁷ wyr. Sądu z 12.07.2019 r., T-412/18, *mobile.de przeciwko EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)*, ECLI:EU:T:2019:516, pkt 60.

⁹²⁸ C-307/10.

Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., jest tak również wtedy, gdy znak używany różni się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach niezmieniających jego charakteru odróżniającego. Genezę tego wyjątku stanowi art. 5 lit. c ust. 2 konwencji paryskiej. Wyjaśniono już wcześniej, że znaki usługowe często są zbudowane z elementów opisowych lub rodzajowych. Trzeba zatem zastanowić się, czy używanie znaku, który został zarejestrowany, w połączeniu z elementem opisowym/rodzajowym stanowi używanie rzeczywiste umożliwiające zachowanie prawa. Problem można opatrzyć przykładem, w którym znak *Hilton*, zarejestrowany dla usług hotelarskich, jest używany w połączeniu ze słowem *hotel* jako *hotel Hilton*. Wypada także przyjrzeć się sytuacji odwrotnej, a więc takiej, gdy znak zarejestrowany składa się z elementu nieodróżniającego i elementu posiadającego samodzielną zdolność odróżniającą (np. *hotel Hilton*), ale faktyczna eksploatacja dotyczy wyłącznie członu odróżniającego (np. *Hilton*). Zakres rozważań jest ograniczony do oznaczeń słownych i słowno-graficznych. Elementy opisowe z reguły bowiem przybierają postać słowną.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przepis art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. jest wyjątkiem od reguły. Ma on służyć temu, by uprawniony nie musiał zgłaszać nowych znaków przy każdej modyfikacji używanej formy oznaczenia. Zmiany postaci znaku, zwłaszcza w sytuacji długoletniego utrzymywania w rejestrze, często mają na celu dostosowanie postaci znaku do aktualnych bądź przewidywanych oczekiwań rynkowych (*upgrading*)⁹²⁹. Takie założenie uzasadnia wnioszek, że znak używany może różnić się jedynie w niewielkim stopniu od znaku zarejestrowanego. Z pewnością nie należy przez to rozumieć, że czynienie zadość obowiązkowi używania następuje w każdym przypadku posługiwania się oznaczeniem jedynie podobnym do postaci zarejestrowanej. W orzecznictwie Trybunału sformułowano w tym zakresie zasadę równoważności używanej i zarejestrowanej postaci znaku⁹³⁰. Granicę dopuszczalnych modyfikacji wyznacza: charakter elementów, których zmiana dotyczy, oraz ich wpływ na charakter odróżniający znaku jako całości. Rezultatem porównania obu postaci nie może być uznanie, że - z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy - znak używany jest znakiem innym, choćby podobnym, od znaku zarejestrowanego.

⁹²⁹ M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku, s. 219-220; E. Wojcieszko-Głuszko, w: System Prawa Handlowego, s. 828; A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark, s. 464; zob. wyr. TSUE z 25.10.2012 r., C-553/11, *Rintisch*, ECLI:EU:C:2012:671, pkt 22.

⁹³⁰ wyr. SPI z 23.02.2006 r., T-194/03, *Il Ponte Finanziaria przeciwko OHMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, ECLI:EU:T:2006:65, pkt 50; zob. M. Trzebiatowski, Wykonanie obowiązku używania znaku towarowego w razie użycia łącznie kilku znaków (znaku złożonego) – w poszukiwaniu kryteriów oceny, w: R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 355-356.

W pierwszej kolejności należy ustalić charakter odróżniający poszczególnych elementów występujących w obu postaciach znaku. Ocena powinna uwzględniać ich warstwę znaczeniową oraz pozycję w strukturze znaku. Trzeba więc ocenić, czy elementy, które zostały dodane do znaku lub które zostały z niego usunięte, mają samoistną siłę odróżniającą. Wydaje się, że w przypadku znaków słownych ocena nie powinna sprawiać większych trudności. Elementy rodzajowe lub informacyjne z natury rzeczy nie mają zdolności odróżniającej, w związku z tym ich znaczenie jest niewielkie. Pewne wątpliwości może natomiast wywołać ocena charakteru odróżniającego elementów nieodróżniających zawartych w znakach słowno-graficznych. Jeżeli bowiem element opisowy lub rodzajowy jest przedstawiony w fantazyjny sposób ze względu na krój czcionki, kolorystykę, wielkość liter i inne cechy charakterystyczne, to okoliczności tych nie można pominąć w ramach oceny jego charakteru odróżniającego. Należy więc przyjąć, że - co do zasady - elementy rodzajowe oraz informacyjne - takie jak *hotel*, *uniwersytet*, *przedsiębiorstwo usługowe*, *zakład opieki zdrowotnej* i im podobne - nie mają samodzielnego charakteru odróżniającego. Orzecznictwo dostarcza przykładów w tym zakresie. I tak WSA w Warszawie nie miał wątpliwości, że znak *Radio 73,2 FM Eska* składa się z wielu słów, spośród których jedynym elementem posiadającym charakter odróżniający jest wyraz *Eska*, zaś pozostałe stanowią wyłącznie informację dotyczącą częstotliwości fal oraz rodzaju usług⁹³¹. W innej ze spraw uprawniony do znaku *BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.* używał w obrocie oznaczenia *BUS* bez długiego elementu słownego, które oznacza *Stowarzyszenie pomocy przedsiębiorcom i osobom samozatrudniającym się, stowarzyszenie zarejestrowane*⁹³². Sąd ocenił, że pominięty element odnosi się do oferowanych usług oraz pełni drugorzędną pozycję w formie przedstawieniowej zarejestrowanego znaku⁹³³. Podobnie zakwalifikował używanie znaku zarejestrowanego *ATLAS TRANSPORT* w postaci wzbogaconej o dodatkowe elementy słowne *The Duesseldorfer* oraz *ATC*. Uznał, że mają one charakter wyłącznie informacyjny i zajmują drugorzędną pozycję w układzie znaku⁹³⁴. Jeśli natomiast przedstawienie elementów nieodróżniających jest niebanalne, to taka modyfikacja może powodować nabycie przez nie choćby niewielkiej siły odróżniającej w ramach struktury znaku.

⁹³¹ VI SA/Wa 1749/05.

⁹³² wyr. SPI z 24.11.2005 r., T-135/04, *GfK AG przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, ECLI:EU:T:2005:419.

⁹³³ *Ibidem*, pkt 37.

⁹³⁴ wyr. Sądu z 10.06.2010 r., T-482/08, *Atlas Transport przeciwko OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT)*, ECLI:EU:T:2010:229, pkt 35-37, 40.

W drugiej kolejności należy ustalić wpływ zmiany na charakter odróżniający oznaczenia jako całości. Modyfikacja nie może zmieniać tego charakteru. W nauce wyjaśnia się, jaki wpływ na charakter odróżniający znaku mają konkretne zmiany. Przyjmuje się, że uzupełnienie znaku dodatkowymi elementami lub usunięcie pewnych elementów wpływa na ten charakter silniej niż zmiany dotyczące wyglądu znaku, takie jak zmiana kolorystyki lub rozmiaru poszczególnych elementów⁹³⁵. Ponadto, w świetle wypowiedzi doktryny, usunięcie pewnych elementów oznaczenia wywiera większy wpływ na charakter odróżniający znaku niż uzupełnienie znaku dodatkowymi elementami⁹³⁶. Wydaje się, że gdy modyfikacje odnoszą się do elementów, które samoistnie nie posiadają zdolności odróżniającej, to nie będą one zmieniały charakteru odróżniającego znaku⁹³⁷. Nie ma znaczenia, czy zmiany polegają na dodaniu czy na usunięciu elementów nieodróżniających. Wyjątek w tym zakresie stanowią oznaczenia, które posiadają minimalną zdolność odróżniającą. Można je określić mianem znaków słabych. To pojęcie jest przedstawione w ramach ostatniego rozdziału pracy. Wypada jedynie zasygnalizować, że są to oznaczenia, których zdolność odróżniająca jest usytuowana na niewielkim poziomie. Często stanowi ona rezultat fantazyjnego przedstawienia elementów informacyjnych lub rodzajowych. W ich przypadku nawet niewielkie zmiany, w tym te dotyczące elementów opisowych lub rodzajowych, mogą zmieniać charakter odróżniający znaku⁹³⁸. Można zatem sformułować zasadę, zgodnie z którą im znak jest prostszy, słabszy z punktu widzenia siły odróżniającej, tym mniejsze modyfikacje jego postaci mogą zmieniać charakter odróżniający znaku jako całości.

§ 4. Problem wyczerpania prawa

Ostatnie zagadnienie, które wiąże się z treścią prawa ochronnego ujmowaną od strony pozytywnej, dotyczy wyczerpania. Pojawia się pytanie: czy ze względu na charakter substratu jakim jest usługa (zachowanie), prawo na znak usługowy może w ogóle podlegać wyczerpaniu? Kwestia ta ma znaczenie, ponieważ wcześniejsze rozważania doprowadziły do konkluzji, że znak usługowy może być nałożony na przedmiot materialny, który jest wprowadzany przez uprawnionego do obrotu. Zasadne wydaje się także rozważenie, czy wyczerpanie może znaleźć zastosowanie do usług niewykazujących związku z przedmiotami materialnym.

⁹³⁵ M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku*, s. 221; *tenże*, *Obowiązek używania*, s. 303.

⁹³⁶ *Ibidem*.

⁹³⁷ O. Sosniza w: *EU Trade Mark Regulation*, s. 379, 381.

⁹³⁸ M. Bohaczewski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 169, Nb 102.

Konstrukcja wyczerpania jest wyrazem kompromisu pomiędzy dwoma podmiotowymi prawami bezwzględными: wyłącznością, wynikającą z prawa ochronnego, oraz prawem własności egzemplarza towaru opatrzonego znakiem. Wyczerpanie odnosi się zatem do konkretnego przedmiotu, na który został nałożony znak uprawnionego i który następnie został przez niego, bądź za jego zgodą, wprowadzony do obrotu. Stanowi normatywne ograniczenie prawa ochronnego, a ściślej: pewnych uprawnień wchodzących w zakres tego prawa, a dotyczących możliwości dalszej niezależnej od uprawnionego cyrkulacji oznakowanego towaru na rynku. Następuje z mocy prawa z chwilą wprowadzenia konkretnego egzemplarza towaru ze znakiem do obrotu.

Wyczerpanie stanowi ponadto instrument równoważenia terytorialnego charakteru praw własności przemysłowej z traktatową zasadą swobody przepływu towarów, która zapewnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii. To ujęcie ma znaczenie z perspektywy zjawiska importu równoległego. Prawa ochronne na znaki ulegają eurowyczerpaniu, a zatem wyczerpaniu regionalnemu, które obejmuje Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to praw udzielonych w trybie krajowym oraz unijnym.

Zgodnie z art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 2 p.w.p. prawo ochronne na znak nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub ich dalszemu wprowadzaniu do obrotu, jeżeli zostały one uprzednio do niego wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Wyczerpanie nie zachodzi, jeśli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, formułując w orzecznictwie zasadę wyczerpania i jej zakres, wypracował konstrukcję specyficznego przedmiotu własności intelektualnej (przemysłowej). Opiera się ona na założeniu, że dopuszczalne wyjątki od swobód traktatowych, wynikające z wykonywania (nie samego istnienia) praw własności przemysłowej (obecny art. 36 TFUE), są uzasadnione ochroną uprawnień, które składają się na specyficzny przedmiot tych praw. Zakres wyczerpania jest zatem ściśle związany ze specyficznym przedmiotem prawa ochronnego. Jeżeli bowiem wykonywanie prawa wykracza poza zakres określony tym pojęciem, to stanowi niedozwolone ograniczenie swobód rynku jednolitego (obecny art. 34 TFUE). Specyficznym przedmiotem ochrony znaku jest zagwarantowanie uprawnionemu wyłącznego prawa do pierwszego wprowadzenia towaru ze znakiem

do obrotu⁹³⁹. Przedmiot ten obejmuje także ochronę przed konkurentami, którzy mogliby nadużyć pozycji i renomy znaku przez sprzedaż towarów bezprawnie oznaczonych tym znakiem⁹⁴⁰. W kolejnych orzeczeniach Trybunału specyficzny przedmiot ochrony wiązano również z funkcją jakościową znaku⁹⁴¹. Uruchomiło to dyskusję na temat zakresu wyczerpania, która zaznaczyła się w szczególności w piśmiennictwie niemieckim⁹⁴². Należy jednak przyjąć, że Trybunał wiąże specyficzny przedmiot ochrony znaku przede wszystkim z jego podstawową funkcją, jaką jest funkcja wskazywania pochodzenia⁹⁴³. Pomimo że zaprezentowana koncepcja została ukształtowana przez Trybunał przed normatywnym wyrażeniem zasady wyczerpania w art. 7 dyrektywy 89/104, to wciąż stanowi punkt odniesienia dla wykładni przepisu dotyczącego omawianego ograniczenia prawa.

Należy jeszcze uściślić, że wyczerpanie powinno być rozumiane w kategorii ograniczenia prawa ochronnego na skutek zrealizowania uprawnienia do pierwszego wprowadzenia towaru do obrotu⁹⁴⁴. Działania nabywcy opatrzonego znakiem towaru, polegające na używaniu znaku w obrocie nie stanowią wówczas naruszenia. Są bowiem pozbawione przymiotu bezprawności. Dotyczy to tych czynności, które wiążą się z dalszą cyrkulacją egzemplarzy towaru objętych wyczerpaniem w obrocie. Zakres wyczerpania nie jest zatem ograniczony jedynie do ich dalszego wprowadzania do obrotu. Obejmuje on w szczególności także uprawnienie do posługiwania się oznaczeniem w reklamie w celu poinformowania odbiorców o dalszej dystrybucji tych towarów⁹⁴⁵. Nabywca ma też w pewnych⁹⁴⁶ przypadkach, uzasadnionych wymaganiami administracyjnymi, prawo do przepakowania towaru ze znakiem, co wiąże się z ponownym nałożeniem znaku na towar. Dotyczy to w szczególności produktów leczniczych, których obrót jest ściśle regulowany, włącznie z wymaganiami dotyczącymi oznakowania

⁹³⁹ wyr. ETS z 31.10.1974 r., C-16/74, *Centrafarm BV i in. przeciwko Winthorp BV*, ECLI:EU:C:1974:115, pkt 8.

⁹⁴⁰ *Ibidem*.

⁹⁴¹ wyr. ETS z 23.05.1978 r., C-102/77, *Hoffman-La Roche przeciwko Centrafarm*, ECLI:EU:C:1978:108, pkt 7.

⁹⁴² zamiast wielu zob. *J. Preiss*, *Die Anwendung*, s. 84 i n.

⁹⁴³ *K. Szczepanowska-Kozłowska*, *Wyczerpanie praw*, s. 33.

⁹⁴⁴ *U. Promińska*, *Zakres przedmiotowy wyczerpania*, s. 70.

⁹⁴⁵ wyr. ETS z 04.11.1997 r., C-337/95, *Parfums Christian Dior przeciwko Evora*, ECLI:EU:C:1997:517, pkt 36-38.

⁹⁴⁶ Nierozstrzygnięta wydaje się być kwestia, czy w każdym przypadku wyczerpania nabywca dysponuje uprawnieniem do umieszczania znaku na towarach czy też jest to sytuacja wyjątkowa, zob. *K. Szczepanowska-Kozłowska*, *Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy*, MoP 16/2002, s. 731; oraz *taż*, *Wyczerpanie praw*, s. 321-328.

opakowań⁹⁴⁷. W każdym przypadku używanie znaku przez nabywcę musi charakteryzować się uczciwością względem uzasadnionych interesów uprawnionego⁹⁴⁸.

Wypada wreszcie wskazać, że skutek w postaci wyczerpania nie wystąpi, jeżeli zachodzą uzasadnione względy pozwalające uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów. W takiej sytuacji działania nabywcy mają charakter bezprawny, a zatem konstytuują naruszenie. Innymi słowy, istnieją stany faktyczne, w których pomimo spełnienia pozytywnych przesłanek wyczerpania, nie dochodzi do zniesienia bezprawności aktów polegających na używaniu znaku przez nabywcę⁹⁴⁹. Otwarta formuła⁹⁵⁰ ustawowego sformułowania *uzasadnionych względów, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów* stanowi instrument równoważenia interesów uprawnionego do znaku oraz interesu publicznego w postaci swobodnego przepływu towarów i usług⁹⁵¹. Skoro zaś skutek wyczerpania jest wyłączony, a działania polegające na używaniu znaku stanowią naruszenie, uprawniony może wystąpić z wszystkimi roszczeniami określonymi w art. 296 ust. 1 p.w.p. Należy tym samym odrzucić stanowisko, w myśl którego uprawnionemu w takiej sytuacji przysługuje jedynie roszczenie o zaniechanie jako forma sprzeciwu wobec dalszej dystrybucji towarów⁹⁵².

I. Stanowiska prezentowane w doktrynie

Analiza problemu, czy wyczerpanie może dotyczyć znaku usługowego, wymaga wskazania poglądów reprezentowanych w piśmiennictwie obcym oraz krajowym. Biorąc pod uwagę zbliżoną argumentację, można je przedstawić łącznie.

Najliczniejsza grupa poglądów opiera się na przekonaniu, że prawo ochronne na znak usługowy nie ulega wyczerpaniu ze względu na charakter substratu. Wyjaśnia się, że usługa jest czynnością, która nie ma ucieleśnienia, a zatem nie może podlegać wprowadzeniu do obrotu. Jej wyświadczenie następuje równocześnie z konsumpcją. Nie może być więc mowy o jej dalszym cyrkulowaniu w obrocie. Problem wyczerpania nie wymaga zatem rozważenia

⁹⁴⁷ M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 155, Nb 79 i n.

⁹⁴⁸ C-337/95, pkt 45.

⁹⁴⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie praw, s. 314.

⁹⁵⁰ R. Skubisz charakteryzując uzasadnione względy twierdzi, że jest to rodzaj klauzuli generalnej – zob. R. Skubisz, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, SPP 2010, nr 1, s. 258.

⁹⁵¹ *Ibidem*.

⁹⁵² Pogląd ten R. Skubisz wskazuje jako problem w doktrynie – zob. R. Skubisz, Wyczerpanie prawa, s. 257.

z tego względu, że nie jest możliwa materializacja usługi, skutkująca wytworzeniem towaru, który następnie mógłby zostać wprowadzony do obrotu. Przedstawiony pogląd wyraża w piśmiennictwie niemieckim R. Schreiner⁹⁵³, a w prawie znaków Unii aprobuje go A. Lubberger⁹⁵⁴. W krajowej literaturze jego zwolennikami są U. Promińska⁹⁵⁵, K. Szczepanowska-Kozłowska⁹⁵⁶, R. Skubisz⁹⁵⁷, Ł. Żelechowski⁹⁵⁸, M. Bohaczewski⁹⁵⁹, K. Jasińska⁹⁶⁰ oraz K. Felchner⁹⁶¹.

Niektórzy autorzy uzupełniają swoje stanowisko argumentem natury systemowej. Jest on związany z genezą zasady wyczerpania, która w prawie Unii Europejskiej wiąże się ze swobodą przepływu towarów. Swoboda świadczenia usług stanowi niezależną od innych zasadę wspólnego rynku. Trybunał natomiast wywiódł wyczerpanie ze swobody przepływu towarów, a nie usług. Jak należy sądzić, w świetle tych poglądów, nawet faktyczna dopuszczalność stosowania omawianej konstrukcji w odniesieniu do oznaczeń usługowych byłaby niemożliwa ze względu na genezę zasady wyczerpania⁹⁶².

W ramach tej grupy poglądów warto przytoczyć jeszcze stanowisko M. Trzebiatowskiego⁹⁶³ oraz M. Andrzejewskiego⁹⁶⁴. Konkluzja wymienionych autorów jest taka sama – prawa na znaki usługowe nie ulegają wyczerpaniu. Poglądy M. Trzebiatowskiego i M. Andrzejewskiego wyróżniają się jednak zaproponowaną argumentacją. Wskazani autorzy podkreślają, że oznaczenia usługowe w pewnych przypadkach są nakładane na przedmioty, które mogą cyrkulować w obrocie. Podmiot prawa może sprzedać samochód lub samolot oznaczony znakami dla usług kurierskich lub przewozowych. Dopuszczalność wprowadzenia do obrotu towaru oznaczonego znakiem usługowym nie pociąga jednak za sobą wyczerpania prawa ochronnego. Obaj autorzy uważają, że wprowadzenie do obrotu przedmiotu ze znakiem nie powoduje wyczerpania, a możliwość

⁹⁵³ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 296.

⁹⁵⁴ A. Lubberger, w: *EU Trade Mark Regulation*, s. 324.

⁹⁵⁵ U. Promińska, *Znak usługowy*, s. 331.

⁹⁵⁶ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw*, s. 8.

⁹⁵⁷ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego*. Tom 14B. *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 1067; *tenże*, *Wyczerpanie prawa*, s. 255.

⁹⁵⁸ Ł. Żelechowski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 120, Nb 64.1.

⁹⁵⁹ M. Bohaczewski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 155, Nb 9.1.

⁹⁶⁰ K. Jasińska, w: *Prawo*, s. 938-939; *taż*, w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej*. *Komentarz*, Warszawa 2020, s. 973-974.

⁹⁶¹ K. Felchner, *Znak usługowy*, s. 18.

⁹⁶² R. Skubisz, w: *System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, s. 1067.

⁹⁶³ M. Trzebiatowski, w: *Prawo*, s. 675.

⁹⁶⁴ M. Andrzejewski, w: *Prawo*, s. 797.

swobodnego korzystania z niego jest uzależniona od wcześniejszego usunięcia znaku przez nabywcę towaru⁹⁶⁵. Nie wyjaśniono przy tym, jakie jest normatywne uzasadnienie przedstawionego poglądu. Wskazana kwalifikacja może budzić pewne wątpliwości, zwłaszcza w zakresie uprawnienia bądź wręcz obowiązku usunięcia znaku usługowego przez nabywcę. Takie działanie niszczy związek między przedmiotem a oznaczeniem. W doktrynie toczy się dyskusja na temat dopuszczalności tej czynności⁹⁶⁶.

Druga grupa poglądów dopuszcza możliwość stosowania zasady wyczerpania do praw ochronnych na znaki usługowe, ale tylko wówczas, gdy charakteryzuje je jakiś materialny substrat⁹⁶⁷. Często usługi znajdują ucieleśnienie w dokumentach, które mogą dalej funkcjonować w obrocie, np. raportach lub opiniach prawnych. Zastrzega się, że zagadnienie to nie ma praktycznego znaczenia⁹⁶⁸. Do zwolenników powyższego poglądu w piśmiennictwie niemieckim należą K.-H. Fezer⁹⁶⁹ oraz T.W. Boddien⁹⁷⁰.

Trzecie stanowisko prezentuje w niemieckiej literaturze J. Preiss. Autor przyjmuje, że zasada wyczerpania może być stosowana odpowiednio do znaków usługowych bez względu na ewentualny związek usługi z przedmiotami materialnymi. Jest tak, ponieważ nowoczesne formy świadczenia usług opierają się na łańcuchu podmiotów zorganizowanych w celu sprzedaży wystandaryzowanych produktów usługowych⁹⁷¹ na wzór systemów dystrybucji towarów. W myśl tego poglądu, usługi cyrkulują w obrocie w postaci obietnic ich wyświadczenia w przyszłości⁹⁷². Proces wytwarzania usług jest z reguły dwuetapowy. Obejmuje fazę wstępną, która polega na zbudowaniu gotowości przedsiębiorcy do świadczenia usług. Dochodzi do tego na skutek wykorzystania potencjału oraz posiadanych zasobów o charakterze materialnym (np. lokale usługowe, urządzenia do świadczenia usług) i niematerialnym (*know-how*). Wyświadczenie usługi wymaga aktywności klienta.

⁹⁶⁵ M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 675.

⁹⁶⁶ zob. obszernie J. Chlebny, Dopuszczalność usuwania znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych (część I), PPH 1/2020, s. 39-47 oraz *taż*, Dopuszczalność usuwania znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych (część II), PPH 2/2020, s. 34-42. Autorka dokonuje przeglądu doktryny obcej i krajowej w tej kwestii oraz poddaje ocenie stanowisko TSUE.

⁹⁶⁷ R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1067; K. Felchner, Znak usługowy, s. 18-19

⁹⁶⁸ Ł. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 120, Nb 64.1; R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego. Tom 14B, s. 1067.

⁹⁶⁹ K.-H. Fezer, w: Markenrecht, kom. do §24, Nb 8.

⁹⁷⁰ T.W. Boddien, w: Ch. Rohnke, R. Ingerl, A. Nordemann-Schiffel (red.), Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 4. Auflage, BeckOK 2023, kom. do § 24, Rn. 6.

⁹⁷¹ J. Preiss, Die Anwendung, s. 101-102, 120.

⁹⁷² *Ibidem*, s. 123-124.

Jego zaangażowanie uruchamia gotowość usługodawcy. Przedmiotem obrotu jest wstępny produkt usługowy, który stanowi obietnicę wykonania w przyszłości.

Pogląd jest opatrzony przykładem z zakresu usług świadczonych przez organizatorów imprez turystycznych. Nabywają oni na zapas ustalone liczby usług przewozu oraz usług zakwaterowania lub hotelarskich i rozprowadzają je w ramach sieci dystrybucji, stając się w rzeczywistości hurtownią usług⁹⁷³. Biura podróży działające w tym systemie nabywają usługi (obietnice ich świadczenia), które następnie oferują i sprzedają odbiorcom końcowym. Istotne jest, że podmioty faktycznie świadczące usługi, np. przewoźnicy lub przedsiębiorcy oferujący zakwaterowanie, nie stanowią strony umowy zawieranej z klientem. Problem ujawnia się wówczas, gdy organizator imprezy nie jest w stanie zbyć takiej liczby usług przewozu lub zakwaterowania, jaką wcześniej nabył. Z reguły proponuje w takich przypadkach zawarcie umowy na lepszych warunkach (tzw. oferta *last minute*) albo rozszerza kanały dystrybucji, w tym korzysta z dodatkowych, mniej prestiżowych, kanałów, np. zamiast oferowania usług wyłącznie w placówkach swojego przedsiębiorstwa, oferuje je w Internecie lub na konkretnych platformach sprzedażowych. Takie działania mogą budzić sprzeciw podmiotów znaków usługowych, którzy mają świadczyć usługi w ramach imprezy turystycznej. Mogą bowiem wpływać na społeczne postrzeganie podmiotu i świadczonych przez niego usług.

Na płaszczyźnie prawa znaków towarowych pojawia się pytanie: czy organizatorzy imprez turystycznych mają prawo używania znaków usługowych podmiotów zaangażowanych w imprezę bez ich zgody? Zdaniem J. Preissa w takich przypadkach należy stwierdzić wyczerpanie prawa. Stosowanie przepisów o wyczerpaniu musi być odpowiednie, a nie bezpośrednie. Usługa nie jest bowiem towarem i nie może zostać wprowadzona do obrotu w tradycyjnym rozumieniu. Autor proponuje, by momentem tworzącym skutek w postaci wyczerpania było zawarcie umowy o usługę. Wyczerpanie dotyczy konkretnych produktów usługowych⁹⁷⁴. Okolicznością uzasadniającą sprzeciw podmiotu prawa może być naruszenie renomy znaku ze względu na okoliczności dalszej dystrybucji produktu usługowego oraz pominięcie lub zniekształcenie określonych informacji o tym produkcie, jeśli są one istotne⁹⁷⁵. Może to polegać także na opatrzeniu produktu usługowego informacjami wprowadzającymi w błąd co do istotnych cech usługi. Warto zastrzec, że w świetle

⁹⁷³ *Ibidem*, s. 125.

⁹⁷⁴ *Ibidem*, s. 142.

⁹⁷⁵ *Ibidem*, s. 145-146.

tego poglądu uzasadnionym powodem sprzeciwu uprawnionego nie może być pogorszenie lub zmiana stanu usługi, ponieważ ten problem w ogóle nie występuje. Przedmiotem obrotu jest obietnica świadczenia usługi w przyszłości, a nie sama usługa. Usługodawca pozostaje ten sam⁹⁷⁶.

Analizę poglądów wyrażanych w piśmiennictwie należy zwieńczyć tezą, że ustalenie w zakresie możliwości stosowania wyczerpania do praw na znaki usługowe zależy od przyjętego zapatrywania na usługę.

II. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak usługowy. Stanowisko własne

Rozważania dotyczące usługi w prawie znaków doprowadziły do ustalenia, że pod tym pojęciem kryje się zachowanie zmierzające do zaspokojenia określonych potrzeb osób trzecich. Czasami te potrzeby znajdują wyraz w materialnym przedmiocie. To przypomnienie było konieczne, bowiem trzeba mieć je na uwadze, proponując pewne rozwiązania w zakresie wykładni przepisów. Niezależnie od przyjętego stanowiska w przedmiocie wyczerpania prawa na znak usługowy, zdecydowana większość oznaczeń tego rodzaju nie nadaje się do dalszej cyrkulacji w obrocie. Problem stosowania wyczerpania w ogóle nie powstaje. W tym zakresie rację ma U. Promińska, wyjaśniając, że „rynek usług polega na ich stałym świadczeniu przez przedsiębiorców na rzecz wielu nabywców. Nabywcy nie nabywają jednak usług w celu odsprzedaży (...). W tym sensie usługi nie cyrkulują”⁹⁷⁷.

Nie można, co za tym idzie, przyznać racji pogładowi wyrażonemu przez J. Preissa. Zaprezentowany przez autora przykład dotyczący stosowania oznaczeń usług składających się na imprezę turystyczną jest w rzeczywistości przejawem referencyjnego użycia znaku usługowego. W obecnym stanie prawnym wzorcową postać tego ograniczenia prawa stanowi art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436. Zgodnie z przywołanym przepisem, właściciel znaku nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku do celów wskazania lub odniesienia się do usług jako usług właściciela danego znaku, w szczególności w przypadku, gdy użycie tego znaku jest niezbędne do wskazania

⁹⁷⁶ *Ibidem*, s. 144.

⁹⁷⁷ U. Promińska, *Znak usługowy*, s. 331.

przeznaczenia usług. W polskiej ustawie przywołany przepis jest niewłaściwie wdrożony w art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Wydaje się zatem, że prawa na znaki odróżniające usługi, które nie wykazują jakiegokolwiek związku z przedmiotami materialnymi wprowadzanymi do obrotu przez uprawnionego, nie mogą podlegać zasadzie wyczerpania. Wprowadzenie ograniczenia prawa w postaci użycia znaku w charakterze referencyjnym powoduje, że zbędne jest poszukiwanie innych podstaw ochrony działań związanych ze znakiem dla usług, które mogą – w sposób relewantny w dziedzinie znaków – być odsprzedawane dalej.

Trzeba jednak dostrzec, że występuje kategoria usług wytwórczych. Najlepszym tego przykładem jest działalność rzemieślnicza, która polega na produkowaniu rzeczy na zamówienie innej osoby i zgodnie z jej instrukcjami. Dobra powstałe w wyniku świadczenia usług i wprowadzone do obrotu przez podmiot prawa mogą być przedmiotem dalszej wymiany handlowej. Wyłączna kompetencja uprawnionego obejmuje umieszczanie znaku na przedmiotach związanych ze świadczeniem usług, w tym tych, które są ich rezultatem. Jeżeli zatem przedmiot został połączony ze znakiem i wprowadzony do obrotu, to jedynie wyczerpanie rozwiązuje konflikt między realizowaniem uprawnień właścicielskich a prawem na znak usługowy⁹⁷⁸. W zakresie działalności rzemieślniczej można rozważać pewną analogię do wyczerpania patentu na sposób. W myśl art. 70 ust. 1 p.w.p. patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu. Jeżeli więc usługa polega na wytwarzaniu przedmiotów, to można powziąć wątpliwość co do prawidłowości rozszerzenia ochrony prawa na znak usługowy w stosunku do prawa na znak towarowy, które polega na wyłączeniu skutku w postaci wyczerpania. Raczej należy przyjąć, że takie stany faktyczne powinny być objęte tą zasadą.

Nie wydaje się przy tym, by kwestia wyczerpania praw na znaki usługowe nie miała znaczenia praktycznego. Można nawet postawić tezę, że doniosłość tego zagadnienia w ostatnich latach wzrosła. Poza działalnością rzemieślniczą, coraz częściej obserwuje się zjawisko zakupu większych liczb biletów na różnego rodzaju imprezy masowe lub voucherów upoważniających do skorzystania z konkretnych usług z zamiarem ich odsprzedaży osobom trzecim. Opisane zjawisko jest na tyle poważne, że jest obiektem zainteresowania ustawodawcy

⁹⁷⁸ L. G. Grigoriadis, *Trade Marks and Free Trade. A Global Analysis*, Thessaloniki 2014, s. 216.

w ramach regulacji prawa wykroczeń⁹⁷⁹. Te dokumenty zawierają treść zapewniającą dostęp do usług. Podobnie rzecz się przedstawia z wytworami pracy przedstawicieli wykonujących wolne zawody. Projekty architektoniczne, opinie, wzory umów lub pism procesowych są oferowane jako produkty i taka też jest ich intuicyjna kwalifikacja. Na gruncie prawa znaków są to wytwory stanowiące rezultaty usług, które mogą być połączone ze znakiem usługowym, a następnie – mogą znaleźć się w obrocie. Pojawia się zatem potrzeba rozważenia możliwości stosowania wyczerpania prawa ochronnego na znak usługowy.

Problem, który zaznacza się przy analizie art. 15 dyrektywy 2015/2436 oraz §24 niemieckiej MarkenG, dotyczy posłużenia się przez ustawodawców pojęciem towaru w przepisie regulującym wyczerpanie. Można wywieść wniosek, że taki zabieg jest celowy i podkreśla wyłączenie stosowania konstrukcji wyczerpania do znaków usługowych. Takie dylematy nie powinny występować podczas egzegezy przepisów p.w.p. Pomimo że ustawodawca krajowy rzeczywiście odnosi się w art. 155 p.w.p. wyłącznie do towaru, to należy przyjąć, że przez to pojęcie rozumie również usługi, na co wskazuje art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Kwestia ta wymaga jednak ustalenia również w odniesieniu do p.w.p., biorąc pod uwagę niekonsekwencję polskiego ustawodawcy oraz postulat prounijnej wykładni przepisów. Należy zatem rozważyć, czy rezultaty usługi mogą stanowić towary w rozumieniu art. 155 p.w.p. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej na postawione pytanie oznaczałoby przyjęcie niejednolitej definicji tego samego pojęcia w ramach jednego aktu prawnego, czemu sprzeciwiają się dyrektywy wykładni językowej. Zanegowanie takiej możliwości miałoby ten skutek, że przedmioty stanowiące rezultat usługi, które zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego bądź za jego zgodą, byłyby wyłączone z dalszego obrotu.

Wydaje się, że brak jest podstaw do przyjęcia, że wyczerpania nie stosuje się do tych usług, które znajdują wyraz w nośnikach materialnych. Preferencja rezultatów wykładni językowej oznaczałaby poważne ograniczenie swobód gospodarczych bez uzasadnienia innego niż ograniczone do dosłownej interpretacji aktu prawnego. W rezultacie ten sam oznakowany przedmiot mógłby uczestniczyć w dalszym obrocie bądź byłby z niego wyłączony. Jediną przyczyną różnicy byłby sposób wytworzenia przedmiotu, a mianowicie okoliczność, czy został on opracowany na zamówienie i według instrukcji zamawiającego.

⁹⁷⁹ Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu wykroczeń kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Należy raczej postulować szerokie ujęcie towaru w rozumieniu przepisów o wyczerpaniu, stanowiące konsekwencję zastosowania wykładni funkcjonalnej i systemowej. Analogiczna uwaga dotyczy dokumentów inkorporujących rezultaty usług. Charakterystycznym przykładem są projekty architektoniczne. Tego rodzaju dokumenty nie stanowią towarów w klasycznym rozumieniu. Ich wartość gospodarcza ujawnia się natomiast w możliwości wielokrotnego wykorzystania⁹⁸⁰. Mogą one być np. umieszczane w katalogach projektów. To samo dotyczy biletów, voucherów i innych dokumentów inkorporujących określoną wartość, które są związane ze świadczeniem usług, chociaż nie są ich rezultatem. Należy zatem przyjąć, że pojęcie towaru w art. 155 p.w.p. powinno być rozumiane w sposób maksymalnie szeroki, uwzględniający cel wyczerpania, jakim jest rozwiązanie kolizji między prawami podmiotowymi związanymi z jednym przedmiotem materialnym. Każdy przedmiot, który może być oznakowany znakiem, powinien być objęty wyczerpaniem, niezależnie od tego, czy został wytworzony w związku ze świadczeniem usług, a także od tego, czy stanowi dokument.

Wydaje się, że zaproponowana wykładnia nie stoi w sprzeczności z okolicznością, że zasada wyczerpania została w prawie Unii powiązana ze swobodą przepływu towarów. Powyższe stanowi konsekwencję jej istotności w obrocie towarowym. Nie da się ukryć, że problem wyczerpania dotyczy znaków towarowych. Stosowanie tej konstrukcji do praw na znaki usługowe, poza wskazanymi przypadkami, a zwłaszcza działalności rzemieślniczej, jest niewielkie. Nie oznacza to jednak, że należy ten problem marginalizować na płaszczyźnie teoretycznej.

Wymaga podkreślenia, że wyczerpanie odnosi się do konkretnych przedmiotów materialnych, na które został nałożony znak usługowy i które zostały następnie wprowadzone przez uprawnionego bądź za jego zgodą do obrotu na terytorium EOG. Podmiot nie ma prawa zakazu ich dalszej dystrybucji, chyba że zachodzą uzasadnione względy do sprzeciwu. W tym zakresie stosuje się zasady oceny wypracowane w odniesieniu do wyczerpania prawa na znaki towarowe *sensu stricto*.

Zamykając przedstawione zagadnienie, wypada wrócić do kwestii zasygnalizowanej w ramach analizy uprawnienia polegającego na wprowadzeniu do obrotu takiego rezultatu usługi, który może zostać zduplikowany przez nabywcę. Dotyczy to, z naturalnych względów,

⁹⁸⁰ Warto zauważyć, że problem wielokrotnego stosowania projektów architektonicznych dostrzega ustawodawca regulując w art. 64 pr. aut. zakres praw autorskich majątkowych, które są przedmiotem nabycia takiego utworu.

usług świadczonych w środowisku cyfrowym i polegających na opracowaniu zindywidualizowanego oprogramowania. Znak usługowy uprawnionego może być uwidoczniiony w interfejsie użytkownika. Nawet jeżeli nie jest on umieszczony w sposób widoczny dla użytkowników, to istnieje techniczna możliwość zawarcia znaku w kodzie źródłowym programu. W świetle orzecznictwa, posługiwanie się znakiem jako słowem kluczowym stanowi używanie oznaczenia w obrocie⁹⁸¹. Wydaje się, że umieszczenie znaku w kodzie źródłowym również może być tak zakwalifikowane. Pojawia się wobec tego wątpliwość, czy działania nabywcy oprogramowania opatrzonego znakiem, które polegają na duplikowaniu programu i oferowaniu go do sprzedaży, są objęte wyczerpaniem prawa. Jeżeli tak jest, to wypada rozważyć, w jakich sytuacjach zachodzą uzasadnione względy wyłączające skutek w postaci wyczerpania.

Wydaje się, że prawidłowa kwalifikacja opisanego stanu faktycznego zależy od ustalenia, czy przedmiotem obrotu oferowanym jest konkretny egzemplarz, w odniesieniu do którego doszło do wyczerpania, czy też zupełnie nowy egzemplarz, który został wytworzony na skutek działania nabywcy. Założenie, że nabywca dokonuje zwielokrotnienia rezultatu usługi, pociąga za sobą konieczność uznania, że działania polegające na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu tego rezultatu dotyczą egzemplarza niewprowadzonego do obrotu przez uprawnionego bądź za jego zgodą. Czynności te w istocie polegają na wytworzeniu nowego przedmiotu, opatrzeniu go znakiem, oferowaniu i wprowadzaniu go do obrotu. Stanowią zatem bezprawne wkroczenie w sferę wyłączności uprawnionego. Skutek w postaci wyczerpania nie następuje. Warto zwrócić również uwagę, że zwielokrotnienie oprogramowania wytworzonego na zamówienie i według instrukcji zamawiającego powoduje, że oprogramowanie zmienia swój status z perspektywy prawa znaków. Przestaje być rezultatem usługi odróżnianym przez znak usługowy, a staje się towarem identyfikowanym przez znak towarowy. Ta okoliczność przesądza również o właściwej kwalifikacji naruszenia. Należy bowiem przyjąć, że nie jest to – z uwagi na brak identyczności substratu – przypadek reprodukcji (podwójnej identyczności), ale niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

⁹⁸¹ spr. pol. od C-236/08 do C-238/08, pkt 51.

Rozdział VI. Naruszenie prawa ochronnego na znak usługowy

§ 1. Uwagi wprowadzające

Strona negatywna prawa ochronnego na znak obejmuje problematykę naruszenia oraz ograniczeń prawa. Regulacja p.w.p. w tym zakresie jest rozproszona i odbiega od ujęcia treści pozostałych praw własności przemysłowej. Postaci naruszenia są poprzedzone wyliczeniem roszczeń, z którymi może wystąpić podmiot w razie zamachu na przyznaną mu wyłączność. Ograniczenia prawa oraz zarzuty przysługujące pozwanemu są zaś unormowane bezpośrednio po przepisach regulujących sferę pozytywną prawa ochronnego (art. 155-157 oraz art. 160 p.w.p.). Regulację należy ocenić jako nieczytelną, a przez to mogącą utrudniać prawidłową interpretację.

Przez pojęcie naruszenia należy rozumieć bezprawny⁹⁸² zamach na wyłączność płynącą z rejestracji znaku. Może on przybrać jedną z trzech postaci. Po pierwsze, naruszenie zachodzi, gdy osoba trzecia używa w obrocie oznaczenia identycznego do zarejestrowanego znaku dla odróżnienia identycznych usług. Ten typ naruszenia jest określany jako podwójna identyczność lub reprodukcja. Po drugie, zamachem jest używanie znaku identycznego lub podobnego do znaku zarejestrowanego dla odróżnienia usług lub towarów identycznych lub podobnych do usług objętych prawem wyłącznym, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia oznaczenia późniejszego ze znakiem zarejestrowanym. Ta najczęściej występująca w obrocie postać naruszenia to niebezpieczeństwo (prawdopodobieństwo) wprowadzenia odbiorców w błąd (ryzyko konfuzji lub ryzyko pomyłki). Powyższe dwie postaci naruszenia prawa mają na celu zabezpieczenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie⁹⁸³.

Trzecia postać naruszenia dotyczy kategorii normatywnej, jaką stanowią znaki renomowane. Ustawodawca obejmuje w ich przypadku bezpośrednią ochroną także pozostałe funkcje pełnione przez znaki. Uzasadnieniem dla rozszerzonej ochrony znaków renomowanych jest ich szczególne znaczenie w obrocie. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa

⁹⁸² W piśmiennictwie podkreśla się rozbieżność między bezprawnością jako przesłanką naruszenia określoną w art. 296 ust. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, w świetle którego naruszeniem jest używanie znaku bez zgody uprawnionego. Powstaje zagadnienie stosunku między bezprawnością a brakiem zgody uprawnionego na tle zharmonizowanych przepisów prawa krajowego; zob. *M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski*, w: *Ł. Żelechowski* (red.), *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis 2022, kom. do art. 296, Nb 106 i n. oraz *M. Mazurek, R. Skubisz*, w: *R. Skubisz* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 1203 i n.

⁹⁸³ Wypada przy tym zastrzec, że wypracowana w orzecznictwie sądów unijnych teoria funkcji znaku zakłada ochronę wszystkich funkcji w przypadkach podwójnej identyczności.

na znak renomowany następuje, gdy osoba trzecia używa znaku identycznego lub podobnego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych, podobnych lub niepodobnych do tych, dla których znak został zarejestrowany, jeżeli używanie tego znaku przynosi bez uzasadnionej przyczyny nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. W ramach rozszerzonej ochrony znaków renomowanych wyróżnia się konkretne postaci naruszeń – pasożytnictwo (czerpanie nienależnej korzyści), rozwodnienie (szkoda dla odróżniającego charakteru) oraz degradację (szkoda dla renomy). Znak usługowy może być objęty tą szczególną ochroną, jeżeli uprawniony wykaze, że oznaczenie ma renomowany charakter.

Postaci naruszenia prawa na znak stanowią zarazem względne przeszkody rejestracji znaków późniejszych zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 2-4 p.w.p. Poruszana problematyka może zatem zostać przeniesiona również na etap nabywania prawa. Z tego też względu przy wyjaśnianiu zagadnień związanych z problematyką naruszenia można odwoływać się do praktyki organów rejestrujących znaki. Nie oznacza to jednak, że ocena przesłanek naruszenia oraz wystąpienia względnej przeszkody udzielenia ochrony jest taka sama. Odmienność w tym zakresie jest podyktowana koniecznością przyjęcia innej perspektywy. Badanie przesłanek naruszenia ma charakter retrospektywny i odnosi się do sytuacji, która już zaszła. W postępowaniu wywołanym sprzeciwem, którego celem jest odmowa udzielenia ochrony późniejszemu znakowi, ocena ma charakter prospektywny. Organ ma bowiem rozważyć możliwość naruszenia prawa w każdej potencjalnej sytuacji, w której późniejsze oznaczenie mogłoby być użyte⁹⁸⁴.

Ustawa nie wyodrębnia naruszenia prawa na znaki towarowe i znaki usługowe. Nie ma tym samym potrzeby analizy wszystkich zagadnień w tym zakresie. Dotyczy to ogólnych przesłanek naruszenia, problematyki roszczeń, wątpliwości związanych z tzw. teorią funkcji, rozszerzonej ochrony znaków renomowanych, jak również ograniczeń prawa ochronnego. Wskazane kwestie nie są ściśle związane z substratem znaku. Rozważania koncentrują się na problematyce identyczności usług oraz podobieństwa między usługami oraz między usługami a towarami.

⁹⁸⁴ wyr. ETS z 12.06.2008 r., C-533/06, *O2 Holdings ET O2 (UK)*, ECLI:EU:C:2008:339, pkt 65-67; *I. Fhima, D. S. Gangjee*, *The Confusion Test in European Trade Mark Law*, Oxford 2019, s. 11; *R. Skubisz, M. Mazurek*, *Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy*, SPP 2009, nr 2, s. 143.

§ 2. Podwójna identyczność

Pierwsza postać naruszenia prawa ochronnego to podwójna identyczność - określana także jako reprodukcja. W art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wskazano, że uprawniony z prawa może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego z jego znakiem w odniesieniu do identycznych usług. W ustawie nie przewidziano ryzyka pomyłki jako przesłanki naruszenia. Pojawia się wątpliwość, czy w każdym przypadku użycia identycznego znaku dla identycznego substratu można mówić o naruszeniu. O ile bowiem nietrudno jest zakwalifikować stany faktyczne dotyczące towarów podrobionych, o tyle często używanie w warunkach podwójnej identyczności ma charakter referencyjny⁹⁸⁵. Użycie referencyjne znaku nie prowadzi zaś do niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Niepewność wzmacnia brzmienie art. 16 ust. 2 zd. 2 TRIPS, zgodnie z którym ryzyko pomyłki w warunkach podwójnej identyczności jest domniemywane. W porozumieniu przewidziano zatem domniemanie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. W nauce konkurowały ze sobą dwa stanowiska dotyczące istnienia takiego domniemania w prawie krajowym oraz możliwości jego wzruszenia⁹⁸⁶.

W prawie unijnym w motywach kolejnych dyrektyw znakowych wskazywano, że ochrona w warunkach podwójnej identyczności jest całkowita (absolutna). W orzecznictwie Trybunału wypracowano zaś teorię funkcji. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, ochrona znaku obejmuje nie tylko podstawową funkcję znaku, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towaru lub usługi, ale również pozostałe funkcje.

Rozważania dotyczące przesłanek tej postaci naruszenia powinny zostać poprzedzone trzema uwagami związanymi z teorią funkcji. Po pierwsze, fakt posługiwania się oznaczeniem identycznym do zarejestrowanego znaku dla identycznych towarów lub usług nie świadczy jeszcze o naruszeniu w postaci podwójnej identyczności. Należy dodatkowo ustalić, czy taka eksploatacja ma - rzeczywisty lub tylko potencjalny - negatywny wpływ na funkcje znaku. To niewyrażona w tekście prawnym przesłanka konieczna dla zaistnienia naruszenia. Ochrona przewidziana w art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie rozciąga się zatem na wszystkie przypadki używania identycznego oznaczenia dla identycznych towarów/usług. Naruszenie jest bowiem limitowane najpierw przez wymaganie *używania w charakterze znaku*,

⁹⁸⁵ M. Senfileben, European Trade Mark, s. 294, 296 i n.

⁹⁸⁶ M. Mazurek, R. Skubisz, w: System Prawa Prywatnego, s. 1221-1222; M. Bohaczewski, L. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 296, Nb 116.

a następnie przez konieczność stwierdzenia negatywnego wpływu na funkcje znaku. Po drugie, uprawniony nie jest zasadniczo zobowiązany w warunkach podwójnej identyczności do wykazania ryzyka pomyłki. Należy przyjąć, że jest ono założone przez normę prawną⁹⁸⁷. W szczególnych przypadkach⁹⁸⁸ pozwany może obalić to domniemanie. Wypada wreszcie zastrzec, że na gruncie podwójnej identyczności brak jest domniemanie negatywnego wpływu na inne funkcje pełnione przez znak. Jeżeli uprawniony powołuje się na zagrożenie lub naruszenie prawidłowego funkcjonowania znaku w obrocie poza granicami funkcji wskazywania na pochodzenie, to ma obowiązek wykazać okoliczności tego dowodzące. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonalnym podejściem nie są zasadniczo związane z substratem znaku. Można je zatem pominąć w rozważaniach. Nakreślenie tej problematyki było jednak istotne z uwagi na trudności związane z teorią funkcji.

I. Identyfikacja usług

Identyfikacja usług stanowi podstawową przesłankę naruszenia w omawianej postaci. Powinna ona być rozumiana jako tożsamość, a zatem taki stosunek między dwoma przedmiotami, w którym wszystkie cechy przysługujące jednemu z nich przysługują także drugiemu. Należy ją stwierdzić, gdy osoba trzecia używa oznaczenia w odniesieniu do usług odpowiadających usługom, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak. Porównanie powinno zatem obejmować usługi objęte prawem ochronnym, czyli wymienione w decyzji o udzieleniu prawa, oraz usługi, w odniesieniu do których następuje eksploatacja. Identyfikacja stwierdza się, oceniając przedmiot zachowania. To kwestia faktu. Tytułem ilustracji, identyfikacja należy stwierdzić, gdy oznaczenie późniejsze jest używane dla odróżnienia usług hotelarskich w sytuacji, gdy znak wcześniejszy jest zarejestrowany dla usług hotelarskich.

Ocena identyczności usług powinna być dokonywana w trzech etapach. Na początku należy ustalić wykaz usług objętych rejestracją. Wcześniejsze rozważania dotyczące pojęcia usługi jako substratu prawa ochronnego są w tym zakresie kluczowe. Należy pamiętać, że towary i usługi są klasyfikowane zgodnie z klasyfikacją nicejską, która ma charakter porządkujący. Organ ma obowiązek precyzyjnego określenia zakresu ochrony

⁹⁸⁷ *M. Bohaczewski, L. Żelechowski*, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 296, Nb 119; *M. Senfleben*, *European Trade Mark*, s. 308-309; *E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk*, w: *European Union Trade Mark*, s. 399.

⁹⁸⁸ W myśl orzecznictwa TSUE brak ryzyka konfuzji w warunkach podwójnej identyczności może wynikać z długotrwałego jednoczesnego używania w dobrej wierze dwóch identycznych oznaczeń na rynku, zob. wyr. TSUE z 22.09.2011 r., C-482/09, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2011:605, pkt 76 i 82.

wynikającego z wykazu. Wiąże się to z dokonaniem procesu interpretacji poszczególnych terminów celem ustalenia ich zakresu znaczeniowego. To wykaz zawarty w decyzji stanowi punkt odniesienia dla ustalenia identyczności. Na tym stadium badania ujawnia się niepewność terminologiczna. Sąd powinien interpretować wykaz zgodnie z jego dosłownym brzmieniem⁹⁸⁹. W drugim etapie należy ustalić substrat oznaczenia, którym posługuje się osoba trzecia. Przede wszystkim trzeba określić, czy eksploatacja dotyczy usług czy towarów. W zdecydowanej większości przypadków ocena nie powinna sprawiać trudności. Niemniej, należy mieć na uwadze, że przedmiotem usług mogą być towary. Niektóre usługi są natomiast realizowane w ramach procesów produkcyjnych. W tych stanach faktycznych może pojawić się wątpliwość, czy oznaczenie jest używane dla usług czy dla towarów. W ostatnim etapie należy zestawić porównywane usługi. Wydaje się, że źródłem problemów na etapie bezpośredniego porównania usług mogą być językowe trudności w nazywaniu konkretnych zachowań oraz duża liczba synonimicznych określeń stosowanych na rynku identyfikujących to samo świadczenie. Usługi realizowane przez uczestników obrotu mogą być nazywane w dowolny sposób. Z reguły nie ma w tym zakresie ograniczeń, chyba że w konkretnym sektorze znajdują zastosowanie regulacje odnoszące się do stosowanych oznaczeń. Ocena, czy zachowanie osoby trzeciej stanowi usługę identyczną do tej objętej rejestracją, wymaga analizy stanu faktycznego przez sąd.

Na pierwszy rzut oka należałoby stwierdzić, że dla ustalenia identyczności nie powinny mieć znaczenia cechy jakościowe, cena, czas trwania lub miejsce świadczenia porównywanych usług⁹⁹⁰. Czasami jednak te okoliczności są konieczne do ustalenia istoty zachowania świadczonego przez osobę trzecią lub – w przypadku usług związanych z przedmiotami materialnymi – stwierdzenia, czy substratem oznaczenia jest towar czy usługa. Z pewnością nie powinno być istotne to, w jaki sposób osoba trzecia określa usługę. Stosowanie nazewnictwa odmiennego od zawartego w wykazie usług objętych rejestracją nie ma wpływu na kwalifikację stanu faktycznego. Tytułem przykładu, to, że osoba trzecia reklamuje oferowane usługi hotelarskie, używając sformułowania *wynajem pokoi w obiektach do tego przeznaczonych*, nie powinno mieć wpływu na ocenę naruszenia.

Identyczność zachodzi również, gdy naruszyciel posługuje się oznaczeniem dla usług, które mieszczą się w zakresie znaczeniowym terminu zawartego w wykazie objętym rejestracją. Przykładowo, fakt, że znak jest zarejestrowany dla usług zakwaterowania powoduje,

⁹⁸⁹ E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, w: European Union Trade Mark, s. 347.

⁹⁹⁰ R. Skubisz, M. Mazurek, Względne podstawy, s. 145.

że naruszeniem jest posługiwanie się identycznym znakiem dla wszystkich usług, które stanowią usługi zakwaterowania, np. dla usług hotelarskich lub usług najmu krótkoterminowego.

Problem może powstać, gdy osoba trzecia używa znaku dla odróżnienia usług, które jedynie częściowo odpowiadają usługom, dla których znak został zarejestrowany⁹⁹¹. W tych bowiem przypadkach identyczność zachodzi jedynie w odniesieniu do usług, które odpowiadają usługom objętym rejestracją⁹⁹². Aby zobrazować tę kwestię warto posłużyć się przykładem. Posługiwanie się przez osobę trzecią znakiem do odróżniania różnego rodzaju usług zakwaterowania stanowi naruszenie w postaci podwójnej identyczności prawa ochronnego na znak zarejestrowany dla usług hotelarskich jedynie w zakresie części wspólnej, czyli dla usług hotelarskich. W pozostałym zakresie należy rozważyć formę naruszenia, jaką jest ryzyko konfuzji.

Kwestia identyczności może wywołać istotne trudności na tle okoliczności konkretnych stanów faktycznych. Dotyczą one w szczególności usług związanych z przedmiotami materialnymi: rzemieślniczych, handlowych oraz tych, których przedmiotem są towary bądź które są realizowane w ramach procesów produkcyjnych.

Jak wyjaśniono wcześniej, działalność produkcyjna w prawie znaków stanowi usługę, jeżeli ma charakter rzemieślniczy. Usługi rzemieślnicze w obrocie są materializowane przez ich rezultat, a zatem przez towar. Uprawniony z prawa na znak zarejestrowany dla usług rzemieślniczych używa oznaczenia najczęściej poprzez opatrzenie znakiem wytworzonego przedmiotu. Towary rzemieślnicze funkcjonują w obrocie tak samo jak te towary, które są odróżniane przez znaki towarowe. Można zobrazować ten problem przykładem: znak jest zarejestrowany dla usług projektowania oprogramowania na zamówienie osób trzecich. Osoba trzecia posługuje się identycznym oznaczeniem w odniesieniu do opracowanego przez siebie i oferowanego oprogramowania. Czy takie działanie mieści się w hipotezie art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.?

Kwalifikacja tego typu stanów zależy od okoliczności faktycznych. Należy ustalić, w jaki sposób podmiot naruszający korzysta z oznaczenia, a zwłaszcza - czy na podstawie

⁹⁹¹ Odmienna ocena nastąpi na płaszczyźnie względnej przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Przyjęcie prospektywnej perspektywy powoduje konieczność stwierdzenia identyczności usług. Przyjmuje się bowiem, że zgłaszający znak późniejszy objął zgłoszeniem usługę (np. usługa zakwaterowanie), która zawiera usługę chronioną przez znak wcześniejszy (np. usługi hotelarskie).

⁹⁹² *M. Mazurek*, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (na tle prawa wspólnotowego), EPS 2005, nr 11, s. 35.

dowodów można stwierdzić, że posługuje się nim w funkcji znaku usługowego. Wymaga to analizy jego oferty w celu ustalenia, czy produkty są dostępne od ręki, mają powtarzalny charakter, a używający znaku nie przewiduje modyfikacji ich parametrów. Pomocne może być ustalenie kanałów dystrybucji. Przykładowo, jeżeli z analizy rzeczywistych praktyk rynkowych wynika, że towary są personalizowane i projektowane na zamówienie, to stanowi to argument na rzecz tezy, że oznaczenie odróżnia usługę.

Druga kwestia dotyczy usług handlowych. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że usługi tego rodzaju, poza czynnością sprzedaży, obejmują szereg innych działań, a w szczególności wyselekcjonowanie asortymentu, jego prezentację oraz umożliwienie zakupu i zachęcenie do niego przez oferowanie świadczeń uzupełniających. Usługi dotyczące handlu określonymi produktami nie są identyczne z tymi towarami. Ustalenie substratu znaku nie sprawia trudności w postępowaniu w przedmiocie sprzeciwu ze względu na formalny charakter analizy wyrażający się w porównaniu zestawionych wykazów przeciwstawionych oznaczeń. Natomiast w toku postępowania o naruszenie jednoznaczne stwierdzenie, czy naruszciciel używa oznaczenia identycznego dla usług handlowych czy dla towarów objętych tymi usługami, może być trudne⁹⁹³.

Poszukując rozwiązania tego problemu, wydaje się, że konieczne jest odwołanie do warunków obrotu. Substrat znaku można ustalić na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, w tym sposobu prezentowania oferty, form używania znaku oraz charakteru działalności prowadzonej przez naruszciciela. Usługi handlowe dotyczą najczęściej towarów, na których umieszczone są znaki towarowe producentów. Okoliczność, że w ofercie danego przedsiębiorcy znajduje się wiele produktów tego samego rodzaju oznaczonych różnymi znakami, stanowi z reguły przesłankę do ustalenia, że oznaczenie tego przedsiębiorcy służy odróżnieniu usług handlowych, a nie towarów będących przedmiotem jego oferty handlowej.

Ostatnie zagadnienie dotyczy precyzyjnego określenia substratu w sprawach, w których występuje związek z towarami. Ten problem został zasygnalizowany w ramach rozważań nad stroną pozytywną prawa ochronnego. Wywód był jednak prowadzony z perspektywy uprawnionego, a nie osoby trzeciej podejmującej eksploatację zarejestrowanego znaku. Nie wydaje się jednak, by były przeciwwskazania do przeniesienia tych ustaleń na płaszczyznę naruszeń. Niech za przykład posłużą dwa stany faktyczne, na kanwie których wypowiedział się

⁹⁹³ *M. Oberhardt*, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 166; na ten problem zwracają uwagę także *M. Mazurek*, *R. Skubisz*, w: System Prawa Prywatnego, s. 1225

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chociaż obie sprawy dotyczyły naruszenia prawa na znak zarejestrowany dla towarów, to obrazują one istotę problemu.

W pierwszej sprawie pozwany, Pan Deenik, używał znaku towarowego *BMW* w reklamie sprzedaży używanych samochodów *BMW*, a także usług serwisowych i konserwacji samochodów *BMW*, nie będąc autoryzowanym dealerem uprawnionego do znaków towarowych *BMW* zarejestrowanych dla silników, pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do silników⁹⁹⁴. Celem reklam było poinformowanie opinii publicznej o specjalizacji w dziedzinie konkretnych samochodów. Uprawniony wystąpił do sądu z żądaniem zakazania używania znaku w reklamie. Sąd uwzględnił żądanie powoda w części, zakazując pozwanemu posługiwania się znakiem w sposób, który mógł wywołać mylne wrażenie istnienia związków między nim a siecią dealerską. Oddalił natomiast powództwo w zakresie, w jakim powód żądał zakazu posługiwania się przez pozwanego sformułowaniami *Naprawy i konserwacja samochodów BMW; specjalista BMW; specjalizujący się w samochodach BMW*. Uznał bowiem, że tego rodzaju zwroty odnoszą się wyłącznie do towarów oznaczanych znakiem *BMW*, a tym samym nie tworzą mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie w obrocie. Wyrok został utrzymany przez sąd II instancji. W toku postępowania wywołanego skargą kasacyjną sąd powziął wątpliwość co do tego, czy pozwany używał oznaczenia w funkcji znaku. Postępowanie zostało zawieszone, a do Trybunału skierowano pytania prejudycjalne w tym przedmiocie.

W opinii rzecznik generalny, F. Jacobs, zwrócił uwagę na okoliczność, że znaki towarowe *BMW* nie były zarejestrowane dla usług. W związku z tym dokonał odrębnej analizy stanu faktycznego pod kątem używania znaku dla towarów (używanych samochodów) i dla usług (serwisowych i konserwacyjnych)⁹⁹⁵. Rzecznik stwierdził, że w rzeczywistości reklama usług serwisowych i konserwacyjnych może być traktowana jako używanie znaku dla towarów objęte art. 5 ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy znakowej. Jest tak, gdy przyjmie się, że przez tę reklamę pozwany oznajmia, że świadczy usługi odnoszące się do samochodów odróżnianych konkretnym znakiem towarowym, a nie że świadczy usługi pod znakiem *BMW*⁹⁹⁶. Jeżeli jednak przyjmie się zapatrywanie, że osoba trzecia używała znaku zarejestrowanego dla towarów w odniesieniu do usług, to takie działania nie mogą być kwalifikowane

⁹⁹⁴ wyr. ETS z 23.02.1999 r., C-63/97, *BMW*, ECLI:EU:C:1999:82, pkt 8.

⁹⁹⁵ Opinia rz. g. F. Jacobsa z 2.04.1998 r., C-63/97, *BMW*, ECLI:EU:C:1998:160, pkt 31-32.

⁹⁹⁶ *Ibidem*, pkt 35.

jako podwójna identyczność, a co najwyżej naruszenie w postaci prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd⁹⁹⁷.

Trybunał w orzeczeniu zauważył, że stan faktyczny na pierwszy rzut oka jest objęty hipotezą art. 5 ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy znakowej⁹⁹⁸. Wątpliwości sądu w tym zakresie wynikały z dwóch okoliczności. Trybunał rozważał, czy posługiwanie się oznaczeniem w reklamie, w szczególności za pomocą sformułowań *Specjalista BMW* oraz *Specjalizujący się w samochodach BMW*, stanowi używanie znaku dla odróżnienia towarów/usług czy też jest używaniem oznaczenia dla innych celów. Należy bowiem zauważyć, że używanie oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług nie stanowiło – przynajmniej przed wykształceniem teorii funkcji - naruszenia w postaci podwójnej identyczności. Tego rodzaju posługiwanie się znakiem nie było objęte zakresem dyrektywy. Państwa członkowskie dysponowały swobodą regulacji ochrony oznaczeń używanych dla celów innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeśli takie używanie bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jego szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku (art. 5 ust. 5 pierwszej dyr.; art. 10 ust. 6 dyr. 2015/2436). Trybunał przyjął, że eksploatacja oznaczenia w opisanym stanie faktycznym miała na celu odróżnianie towarów lub usług, a zatem wchodziła w zakres dyrektywy⁹⁹⁹. Po drugie, wątpliwości dotyczyły tego, czy substratem oznaczenia, którym posługiwał się pozwany, były towary czy usługi, których przedmiot stanowiły towary objęte rejestracją. Trybunał wyjaśnił, że reklamodawca używał znaku *BMW* dla odróżnienia towarów, w odniesieniu do których świadczone są usługi, od innych towarów, w odniesieniu do których mogłyby być świadczone te same usługi¹⁰⁰⁰. Wydaje się zatem, że Trybunał przyjął pogląd zaproponowany przez rzecznika generalnego w ramach rozważań nad używaniem znaku dla towarów. W wyroku zaakcentowano również, że skoro używanie znaku w reklamie używanych samochodów ma na celu odróżnienie przedmiotu świadczonych usług, to nie można traktować w inny sposób reklam usług serwisowych i konserwacyjnych samochodów *BMW*¹⁰⁰¹. Trybunał stanął zatem na stanowisku, że w takich sytuacjach znajduje zastosowanie art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy¹⁰⁰².

⁹⁹⁷ *Ibidem*, pkt 43.

⁹⁹⁸ C-63/97, pkt 34.

⁹⁹⁹ *Ibidem*, pkt 38, 42.

¹⁰⁰⁰ *Ibidem*, pkt 39.

¹⁰⁰¹ *Ibidem*, pkt 39.

¹⁰⁰² *Ibidem*, pkt 42.

Dość szczegółowy opis rozważań rzecznika generalnego i sądu wspólnotowego ma na celu wykazanie wątpliwości związanych z kwalifikacją działań osoby trzeciej podejmującej eksploatację zarejestrowanego znaku. Ustalenie, czy znak jest używany dla towarów czy też dla usług związanych z tymi towarami, w praktyce bywa skomplikowane. Nie sposób również nie dostrzec, że bardzo często użycie znaku towarowego innego podmiotu przez osobę świadczącą usługi związane z tymi towarami ma charakter referencyjny. Tak też było w opisywanym przypadku. Wydaje się, że pozwany nie posługiwał się oznaczeniem w celu odróżnienia świadczonych usług. Używał tego znaku, aby poinformować klientelę o specjalizacji działalności. Na kanwie tego orzeczenia można uznać za istotny postulat, by w procesach o naruszenia precyzyjnie odróżniać każdy substrat, w odniesieniu do którego następuje eksploatacja znaku¹⁰⁰³. Warto na marginesie zauważyć, że w przywołanym wyroku Trybunał porównał używanie znaku w reklamie usług serwisowych z używaniem znaku w reklamie używanych samochodów. Stwierdził, że w obu przypadkach znak jest używany dla odróżnienia przedmiotu świadczonych usług. Należy jednak wskazać, że sprzedaż samochodów, o ile nie stanowi elementu usługi handlowej, jest czynnością wprowadzającą towar do obrotu zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji uprawnionego do znaku towarowego, a nie usługowego. Ta uwaga powinna tym bardziej wybrzmieć, jeśli weźmie się pod uwagę datę wydania orzeczenia. Było to na kilka lat przed wyrokiem w sprawie *Praktiker*, w którym zaakceptowano koncepcję usług handlowych.

Druga sprawa, która dotarła do Trybunału Sprawiedliwości, dotyczyła naruszenia praw na znaki towarowe należące do spółki Red Bull GmbH (Red Bull) zarejestrowane dla napojów energetyzujących¹⁰⁰⁴. Spółka Frisdranken Industrie Winters BV (Winters) świadczyła w obrocie usługi rozlewu napojów wytwarzanych przez nią samą lub przez inne podmioty. Jednym z jej klientów była spółka Smart Drinks Ltd. (Smart Drinks), konkurent Red Bull. Smart Drinks dostarczała Winters ekstrakt zawarty w napoju orzeźwiającym, puste puszki i pasujące do nich wieczka. Wieczka były opatrzone różnymi informacjami, w tym znakami towarowymi podobnymi do znaków należących do Red Bull. Winters dokonywała na zamówienie i zgodnie z instrukcjami Smart Drinks rozlewu określonej ilości ekstraktu do puszek, dodawała do niego wodę i - w razie potrzeby - kwas węglowy, zamykała je i udostępniała je Smart Drinks. Winters nie sprzedawała ani nie dostarczała spółce Smart Drinks lub innym podmiotom towarów.

¹⁰⁰³ E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, w: European Union Trade Mark, s. 348.

¹⁰⁰⁴ C-119/10.

Red Bull wystąpiła do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przysługujących jej wobec Winters. Red Bull twierdziła, że przez napełnianie puszek spółka Winters dopuściła się naruszenia praw na znaki towarowe. Sąd krajowy uznał, że doszło do naruszenia i udzielił zabezpieczenia polegającego na zakazie rozlewu napojów do puszek z konkretnymi oznaczeniami. Sąd kasacyjny zwrócił się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi, które zmierzały do ustalenia, czy rozlew płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem stanowi używanie znaku w obrocie w rozumieniu dyrektywy także w sytuacji, gdy jest on dokonywany w ramach usługi świadczonej na rzecz i na zlecenie podmiotu trzeciego w celu odróżnienia towarów zleciendawcy. Przywołanym pytaniem sąd krajowy nawiązał do linii orzeczniczej Trybunału, w świetle której należy rozróżnić akty używania znaku towarowego od czynności tworzących jedynie techniczne warunki niezbędne do używania oznaczenia przez inne osoby. Te czynności nie są używaniem w obrocie, które ma znaczenie prawne¹⁰⁰⁵.

Przed wydaniem orzeczenia Trybunału stanowisko zajęła rzecznik generalna, J. Kokott. W opinii wskazała, że - zgodnie z tradycyjnym ujęciem - dokonywanie rozlewu napojów do puszek opatrzonych znakiem towarowym jest równoznaczne z umieszczeniem znaku na napojach¹⁰⁰⁶. Odwołując się jednak do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w tym przede wszystkim do wyroku *Adam Opel*¹⁰⁰⁷, podkreśliła, że przepisy art. 5 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że używanie znaku ma dotyczyć, co do zasady, towarów/usług sprzedawanych/świadczonej przez osoby trzecie¹⁰⁰⁸. Wymaga to ustalenia, że oznaczenie jest wykorzystywane przez osobę trzecią w ramach jej własnej komunikacji handlowej. Rzecznik w związku z tym stanęła na stanowisku, że Winters nie naruszyła praw do znaków towarowych Red Bull. Nie wykorzystywała ich w ramach własnej komunikacji handlowej, w szczególności nie prowadziła obrotu puszkami z napojami opatrzonymi znakami, a jedynie oferowała usługę w postaci rozlewu napojów do puszek,

¹⁰⁰⁵ spr. pol. C-236/08 do C-238/08, pkt 50 oraz 56-57.

¹⁰⁰⁶ opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, ECLI:EU:C:2011:258, pkt 20.

¹⁰⁰⁷ wyr. ETS z 25.01.2007 r., C-48/05, *Adam Opel*, ECLI:EU:C:2007:55. W tej sprawie Autec AG produkował zdalnie sterowane modele redukcyjne samochodów pod znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz Adam Opel AG dla pojazdów samochodowych i zabawek. Spółka Adam Opel AG wystąpiła z żądaniem przeciw Autec AG z tytułu naruszenia prawa na znak. Autec AG argumentowała, że nie używa oznaczenia jako znaku towarowego – właściwy krąg odbiorców jest świadomy, że modele redukcyjne nie pochodzą od producenta pojazdu. Zdaniem Autec AG odbiorcy są przyzwyczajeni do faktu, że przemysł zabawkarski wiernie naśladuje realnie istniejące towary. Trybunał w orzeczeniu odwołał się do teorii funkcji i uznał, że działania Autec AG stanowią używanie, którego ma prawo zakazać właściciel znaku, jeżeli naraża ono lub może narażać na szwank funkcje znaku jako znaku zarejestrowanego dla zabawek.

¹⁰⁰⁸ opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, pkt 21.

która jest w pełni niezależna od spornych oznaczeń. Zdaniem rzecznik, właściwy krąg odbiorców nie był w stanie powiązać usług rozlewni z danym znakiem.

Konkluzja zaproponowana w opinii przez rzecznik została zaaprobowana przez Trybunał w orzeczeniu prejudycjalnym. Sąd stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym rozlewnia nie używała znaków towarowych, a jedynie wykonywała na zamówienie techniczną część procesu produkcji towaru końcowego. Tym samym, działania Winters stwarzały techniczne warunki niezbędne do tego, by osoba trzecia mogła dokonywać używania znaku¹⁰⁰⁹. Trybunał stwierdził także – obok głównego nurtu rozważań – że świadczona przez Winters usługa nie wykazywała podobieństwa do towarów, dla których zostały zarejestrowane znaki towarowe¹⁰¹⁰.

Wyrok wzbudza wątpliwości w piśmiennictwie, nie tylko w odniesieniu do koncepcji tworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania znaku¹⁰¹¹. Sporna okazuje się sama kwalifikacja czynności realizowanych przez Winters. Zdaniem M. Bohaczewskiego, stanowisko Trybunału, w myśl którego spółka świadczyła usługi rozlewania napoju, a nie dokonywała połączenia oznaczenia z towarami, jakimi są napoje, jest zupełnie nieprzekonujące¹⁰¹². W tym samym duchu wypowiada się K. Szczepanowska-Kozłowska. Zdaniem powołanych autorów, podmiot świadczący usługę rozlewu napojów do puszek dokonuje czynności polegającej na łączeniu towaru z oznaczeniem, która jest zastrzeżona dla uprawnionego. Kolejność aktów, a także sposób, w jaki są one realizowane, są bez znaczenia dla ustalenia, że doszło do połączenia znaku z towarem¹⁰¹³, a zatem do wkroczenia w sferę wyłączności.

Omówiony przykład wskazuje, z jakimi problemami może mierzyć się sąd, ustalając, czy osoba trzecia podejmuje eksploatację oznaczenia w odniesieniu do towarów czy usług. Należy pamiętać, że zamach w postaci podwójnej identyczności następuje jedynie, gdy bezprawna eksploatacja dotyczy identycznych oznaczeń oraz identycznych substratów. Nawet przy założeniu, że Winters używała znaków – a nie jedynie stwarzała techniczne warunki do używania ich przez osoby trzecie - pojawia się pytanie: czy posługiwanie się

¹⁰⁰⁹ C-119/10, pkt 30.

¹⁰¹⁰ *Ibidem*, pkt 31.

¹⁰¹¹ K. Szczepanowska-Kozłowska, Creation of Technical Conditions for Use or Infringement – The Meanders of the Warehouse Keeper's Liability in Light of CJEU Judgment C-567/18 Coty Germany, IIC 3/2021, s. 272 i n.

¹⁰¹² M. Bohaczewski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 154, Nb 21.

¹⁰¹³ K. Szczepanowska-Kozłowska, Creation, s. 274.

oznaczeniem następowało w odniesieniu do towaru, jakim jest napój, czy do usługi jego rozlewu?

Zagadnienie jest delikatne, a ocena powinna być w związku z tym wyważona. Jak wyjaśniono w rozdziale drugim, kwalifikacja czynności produkcyjnych jest uzależniona od tego, czy dana czynność uczestniczy w obrocie handlowym i konkuruje z innymi porównywalnymi czynnościami. Jeżeli tak, to jest usługą. Jeżeli jednak czynność produkcyjna jest realizowana wewnątrz przedsiębiorstwa, to nie stanowi usługi. W opisanym stanie faktycznym podmiot dokonujący rozlewu napoju świadczył usługę na przedmiotach opatrzonych znakiem towarowym. Nie dokonywał jednak eksploatacji oznaczenia w odniesieniu do towaru. Puszki, jak i ekstrakt służący do wytworzenia napoju, nie stanowiły własności Winters. Dla usługodawcy nie miała znaczenia okoliczność, czy na pojemnikach znajdowały się jakiegokolwiek oznaczenia, w tym stanowiące przedmiot praw osób trzecich. Wydaje się, że sam akt połączenia towaru z oznaczeniem w istocie miał charakter techniczny w takim znaczeniu, że nie był ukierunkowany na pełnienie przez znak funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Trzeba bowiem pamiętać, że Winters nie wprowadzało do obrotu gotowych produktów. Z drugiej strony nie trudno nie dostrzec, że sprawa dotyczy specyficznego rodzaju towarów – napojów, a zatem cieczy, które w obrocie nie funkcjonują samodzielnie. Ze względu na płynny charakter są one wprowadzane do obrotu w pojemnikach. Chociaż Winters samodzielnie nie umieszczała znaku na puszkach, to wytwarzała napój poprzez dodanie do dostarczonego ekstraktu wody (i ewentualnie kwasu węglowego), a następnie rozlewała go do puszek. Dokonywała zatem czynności polegającej na umieszczeniu oznaczenia na towarze lub jego opakowaniu, która jest zastrzeżona dla uprawnionego. Wydaje się wobec tego, że kierunek nadany przez Trybunał ma na celu zabezpieczenie usługodawców uczestniczących w procesach produkcyjnych przed odpowiedzialnością z tytułu naruszenia praw do znaków. Świadczyć o tym może treść opinii w sprawie. Rzecznik generalna podkreśliła w niej, że uwzględnienie w ramach oceny naruszenia okoliczności takich jak: wiedza usługodawcy o naruszeniu lub powszechna znajomość czy renoma oznaczeń - powodowałoby nadmierne ryzyko dla wielu podmiotów, w tym rozlewni oraz przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem towarów lub wytwarzaniem opakowań na zlecenie osób trzecich¹⁰¹⁴. Nie są one bowiem w stanie zagwarantować, że wybrane przez zleceniodawców oznaczenia nie naruszają praw do znaków towarowych.

¹⁰¹⁴ opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, pkt 32-34.

Wydaje się, że orzeczeniem *Frisdranken Industrie Winters* Trybunał podjął próbę pogodzenia różnych interesów, chociaż zaproponowana argumentacja może wywoływać wątpliwości. Warto być może odwołać się do zaproponowanego w krajowej nauce przedmiotu poglądu, zgodnie z którym przepis art. 154 pkt 1 p.w.p. należy interpretować z uwzględnieniem koniunkcji między umieszczeniem znaku na towarach i ich wprowadzeniem do obrotu¹⁰¹⁵. Używanie znaku towarowego polega wówczas w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu. Zwieńczeniem czynności produkcyjnych, w ramach których dochodzi do umieszczenia znaku na towarach, ma być ich wprowadzenie do obrotu. Tylko wówczas można mówić o relewantnym prawnie używaniu znaku. W dyrektywie umieszczanie znaku towarowego na towarach lub ich opakowaniach stanowi samodzielną i niezależną postać używania znaku, a zatem przedstawiona w krajowej nauce koncepcja nie mogłaby znaleźć zastosowania. Zamiast tego Trybunał posługuje się koncepcją, w myśl której te same czynności mogą stanowić używanie znaku albo jedynie stwarzać techniczne warunki do jego używania przez inne podmioty. Warunkiem jest ustalenie, czy eksploatacja znaku następuje w ramach własnej komunikacji handlowej konkretnego podmiotu. Tym samym wydaje się, że Trybunał na gruncie przepisów o naruszeniu prawa na znak przyjmuje pogląd, że używanie konstytuujące naruszenie następuje pod warunkiem, że jest ono publiczne. Należy przyznać rację tym autorom, którzy kwestionują taki podział. Nie daje się on bowiem pogodzić z tekstem dyrektywy, a także z obiektywnym charakterem odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Zamiar, jakim mogło być objęcie ochroną podmiotów zaangażowanych w produkcję towarów, został w istocie zrealizowany w ramach *quasi* prawotwórczej działalności Trybunału.

II. Identyczność oznaczeń

Naruszenie prawa ochronnego w postaci określonej w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. następuje, gdy przedmiotem eksploatacji jest oznaczenie identyczne w relacji do znaku zarejestrowanego. Tę postać zamachu określa się niekiedy mianem reprodukcji. Ocenie należy poddać znak, który jest przedmiotem prawa wyłącznego w takiej postaci, w jakiej został przedstawiony w rejestrze oraz oznaczenie używane przez osobę trzecią.

¹⁰¹⁵ Jest to jeden z argumentów prezentowanych w nauce za jednolitym pojęciem *używania*, którego cechą jest *rzeczywistość eksploatacji* – zob. U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 331.

Początkowo nie było jasne, czy zakres podwójnej identyczności rozciąga się na te stany faktyczne, w których dochodzi do tzw. reprodukcji częściowej (*contrefaçon partielle*), a zatem przejścia i używania wyłącznie charakterystycznego elementu zarejestrowanego znaku. W doktrynie niekiedy kwalifikowano jako naruszenie w tej postaci także te przypadki, gdy zarejestrowane oznaczenie jest używane w połączeniu z innymi elementami, o ile nie mają one wpływu na tożsamość znaku (*adjonction inopérante*)¹⁰¹⁶. Zwłaszcza w nauce i orzecznictwie francuskim podchodzono do tej kwestii raczej liberalnie¹⁰¹⁷. Wątpliwości w tym zakresie skłoniły sąd francuski, który miał za zadanie porównać zarejestrowany znak *Arthur* z używanym w obrocie oznaczeniem *Arthur et Félicie*, do skierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości. Ten orzekł, że warunek identyczności znaków należy interpretować ściśle, co powoduje, że oba oznaczenia muszą być takie same¹⁰¹⁸. Jeżeli osoba trzecia posługuje się oznaczeniem innym od znaku zarejestrowanego, to nie jest spełniony warunek identyczności oznaczeń, choćby różnice między nimi były niewielkie. Właściwą kwalifikacją jest wówczas niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd. Podwójna identyczność wymaga zatem pełnego odtworzenia znaku.

W przywołanym orzeczeniu Trybunał podkreślił jednak, że ocena identyczności oznaczeń powinna być dokonywana z perspektywy przeciętnego konsumenta. Jak zaś wiadomo, klientela nie ma z reguły możliwości bezpośredniego porównania znaków. Niektóre elementy oznaczeń umykają uwadze odbiorców. Pozwala to na pewną elastyczność sądów¹⁰¹⁹. Z tego względu przyjmuje się, że nieznaczne różnice w oznaczeniach, które pozostają niezauważone przez odbiorcę, nie zmieniają oceny. W piśmiennictwie postuluje się, by margines odmienności ujmować bardzo wąsko¹⁰²⁰. Takie stanowisko należy zaaprobować. Jako przykład dopuszczalnych różnic można przywołać wyrok SO w Warszawie, który uznał za identyczne znak: *ICEBAR* oraz oznaczenie: *ICE BAR*. W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że „różnica wizualna sprowadzająca się do zastosowania pisowni łącznej *ICEBAR* lub

¹⁰¹⁶ M. Mazurek, *Naruszenie prawa*, s. 36.

¹⁰¹⁷ B. Isaac, R. Joshi, *What Does Identical Mean?*, EIPR 2005, 27(5), s. 184.

¹⁰¹⁸ wyr. ETS z 20.03.2003 r., C-291/00, *LTJ Diffusion*, ECLI:EU:C:2003:169, pkt 50 ; U. Hildebrandt, w: *EU Trade Mark*, s. 136; E. Skrzydło-Tefelska, M. Żuk, w: *European Union Trade Mark*, s. 366.

¹⁰¹⁹ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 115; B. Isaac oraz R. Joshi podkreślają, że konkluzja Trybunału jest niejasna. Z jednej bowiem strony wymaganie identyczności należy interpretować ściśle, z drugiej zaś – ocena winna być dokonywana z perspektywy właściwego kręgu odbiorców. Rezultat obiektywnego porównania oznaczeń oraz porównania ich z perspektywy przeciętnego konsumenta w wielu przypadkach różni się – zob. B. Isaac, R. Joshi, *What Does*, s. 185.

¹⁰²⁰ B. Isaac, R. Joshi, *What Does*, s. 186-187; M. Bohaczewski, Ł. Żelechowski, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 296, Nb 112; H. Fedorowicz, w: *Prawo*, s. 477; P. Podrecki, w: *Prawo*, s. 1423; R. Skubisz, M. Mazurek, *Względne podstawy*, s. 146 i n.; A. Jaeger-Lenz, w: G.N. Hasselblatt (red.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary*, second edition, 2018, s. 228-229.

rozdzielnej *ICE BAR* jest w istocie niedostrzegalna dla przeciętnego, dobrze zorientowanego odbiorcy tego rodzaju usług¹⁰²¹. Nie stwierdzono zaś identyczności między oznaczeniem *MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED* oraz znakiem *Millenium*. Oceny tej nie zmienił fakt, że dodatkowe elementy późniejszego oznaczenia mają wyłącznie informacyjny charakter¹⁰²².

Na zakończenie tej części rozważań wypada zasygnalizować problem związany z metodyką oceny identyczności oznaczeń. Przyjęcie perspektywy przeciętnego odbiorcy sprawdza się w odniesieniu do znaków typowych, czyli słownych, graficznych i kombinowanych. Jeżeli jednak porównanie ma dotyczyć niekonwencjonalnych postaci przedstawieniowych, to trudno jest określić, kiedy granica nieznacznych różnic, które pozostają niezauważone przez odbiorcę, zostaje przekroczona. Dotyczy to na przykład znaków dźwiękowych, multimedialnych, ruchomych, bezkonturowych kolorów lub oznaczeń przedstawiających zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej. Wydaje się, że odbiorca ma naturalnie zniekształcony obraz oznaczeń nietypowych. Niekiedy musi polegać na zmysłach innych niż wzrok – jak w przypadku dźwięków – bądź uzupełnia postrzeganie znaku dodatkowymi zmysłami. Detale znaków niekonwencjonalnych z reguły umykają uwadze odbiorców. Może to prowadzić do sytuacji, w której znaki jedynie podobne są postrzegane przez klientelę jako identyczne. Z drugiej strony, porównanie dokonane przez ekspertów, na przykład biegłych, przeczy takim ustaleniom i ujawnia wiele różnic w znakach. Ta kwestia, choć być może nie zajmuje obecnie sądów, powinna zyskać na znaczeniu w najbliższej przyszłości. Należy postawić pytanie: czy identyczność w tego rodzaju przypadkach powinno się ustalać mimo wszystko w sposób obiektywny, wbrew utrwalonej praktyce oceny z perspektywy właściwego kręgu odbiorców?

Mając na uwadze, że podwójna identyczność nie stanowi jedynej możliwej postaci zamachu na wyłączność, należy postulować, aby wymagania tej formy naruszenia były interpretowane ściśle. Oznaczenia, których sposób postrzegania jest utrudniony ze względu na formę, należy porównywać bezpośrednio. To zagadnienie pozostaje jednak otwarte.

¹⁰²¹ wyr. SO w Warszawie z 22.02.2007 r., XXII GWz 8/06.

¹⁰²² dec. 1. Izby Odwoławczej OHIM z 24.11.2011 r., R 696/2011-1.

§ 3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd

Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, czyli ryzyko konfuzji (nazywane również, wzorem regulacji francuskiej, imitacją), jest najczęściej występującą w obrocie postacią zamachu na wyłączność płynącą z rejestracji znaku. Można je określić jako „naśladownictwo, które szuka zamaskowania”¹⁰²³. Jest to centralne pojęcie prawa znaków towarowych¹⁰²⁴. Wyraża się ono w możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania pochodzenia handlowego oznaczonego towaru lub usługi przez przeciętnego konsumenta. Ochrona przed takim ryzykiem stanowi zatem wyraz prawnego zabezpieczenia podstawowej funkcji znaku, jaką jest wskazywanie źródła pochodzenia handlowego towarów lub usług.

Ta postać naruszenia jest uregulowana w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Z brzmienia przepisu należy wyprowadzić wniosek, że ryzyko konfuzji może wystąpić w trzech sytuacjach. Po pierwsze, dzieje się tak wówczas, gdy osoba trzecia posługuje się w obrocie oznaczeniem identycznym do znaku zarejestrowanego na rzecz uprawnionego dla odróżnienia towarów lub usług jedynie podobnych do tych objętych prawem. Po drugie, ryzyko pomyłki może zajść, gdy osoba trzecia eksploatuje oznaczenie podobne do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do usług identycznych do usług wskazanych w rejestrze. Po trzecie, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest możliwe, gdy osoba trzecia używa znaku podobnego do znaku zarejestrowanego dla odróżnienia towarów lub usług podobnych do usług objętych rejestracją.

Zasadniczą przesłanką naruszenia w wymienionych powyżej przypadkach jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które – zgodnie z tekstem p.w.p. oraz dyrektywy 2015/2436 – obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym. Ryzyko konfuzji może mieć charakter bezpośredni lub pośredni¹⁰²⁵. Bezpośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd występuje, gdy przeciętny odbiorca może błędnie uznać, że towary lub usługi odróżniane oznaczeniem naruszcyciela pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku. Pośrednie ryzyko pomyłki zachodzi, gdy - w opinii właściwego kręgu odbiorców - towary lub usługi opatrzone znakiem

¹⁰²³ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 115.

¹⁰²⁴ U. Hildebrandt, w: *EU Trade Mark*, s. 138; A. Jaeger-Lenz, w: *European Union Trade Mark*, s. 231; R. Skubisz, M. Mazurek, *Względne podstawy*, s. 148; M. Mazurek, *Podobieństwo towarów (usług) jako kryterium oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd co do pochodzenia towarów (usług) w prawie wspólnotowym*, Rz. Pat. 2/2008, s. 18.

¹⁰²⁵ wyr. ETS z 11.11.1997 r., C-251/95, *SABEL przeciwko Puma, Rudolf Dassler Sport*; ECLI:EU:C:1997:528, pkt 16.

naruszyciela nie pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego, ale między przedsiębiorstwem uprawnionego i naruszcyciela zachodzą związki organizacyjne, prawne lub gospodarcze. Wypada dodać, że - wbrew dosłownemu brzmieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - samo ryzyko skojarzenia dwóch znaków nie jest równoznaczne z ryzykiem pomyłki ani też nie stanowi jego alternatywy¹⁰²⁶. Jest to pojęcie o szerszym zakresie treściowym. Skojarzenie oznaczeń, jeżeli nie towarzyszy temu ryzyko konfuzji, nie wystarcza do ustalenia bezprawnego zamachu na wyłączność uprawnionego.

W motywie 16 preambuły dyrektywy 2015/2436 zastrzeżono, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników. Ustawodawca unijny wyróżnia wśród nich rozpoznawalność znaku na rynku, stopień podobieństwa między oznaczeniami oraz oznaczanymi towarami lub usługami. Te trzy czynniki stanowią normatywne kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Ich wypadkową ma być ryzyko konfuzji przy założeniu ich wzajemnej współzależności. Należy przy tym mieć na uwadze, że ocena tego ryzyka powinna mieć charakter całościowy. Oznacza to, że w jej ramach trzeba wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności faktyczne. Z drugiej strony, ryzyko pomyłki stanowi konstrukcję normatywną ustalaną w oparciu o metodę abstrakcyjną. Polega ona na uwzględnieniu w ramach globalnej oceny ryzyka konfuzji wyłącznie czynników normatywnych. Okoliczności sprzedażowe, takie jak: różnice w cenach lub zastrzeżenia handlowe co do nieoryginalnego pochodzenia towarów/usług, w ramach metody abstrakcyjnej są zasadniczo pomijane. Ich rola może ujawnić się w szczególnych przypadkach. Czynniki nienormatywne powinny zatem być uwzględniane w ramach oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd na gruncie prawa znaków towarowych wyłącznie wyjątkowo. Zasadą jest bowiem abstrakcyjna metoda ustalania ryzyka pomyłki. Wypada dodać, że nienormatywne okoliczności mają działanie kierunkowe – mogą osłabiać bądź eliminować ryzyko konfuzji albo mogą je wzmacniać. Do pierwszej grupy zalicza się długotrwałe, równoległe używanie oznaczeń na rynku. Czynnikiem, który wzmacnia ryzyko pomyłki, jest istnienie rodziny (serii) znaków towarowych. Ustalenie zamachu na wyłączność w tej postaci powinno być zatem poprzedzone analizą pięciu okoliczności¹⁰²⁷:

1. badanie identyczności lub podobieństwa przeciwstawianych towarów lub usług;

¹⁰²⁶ *Ibidem*, pkt 26; wyr. NSA z 12.03.2019 r., II GSK 382/17, Legalis nr 1940305; wyr. SN z 12.10.2005 r., III CK 160/05, Legalis nr 72857; w literaturze zob. *I. Fhima, D. S. Gangjee, The Confusion*, s. 6-7.

¹⁰²⁷ *M. Senfileben, European Trade Mark*, s. 322.

2. badanie identyczności lub podobieństwa przeciwstawianych oznaczeń;
3. ustalenie rozpoznawalności (siły odróżniającej) zarejestrowanego znaku;
4. ewentualne uwzględnienie nienormatywnych czynników oceny;
5. całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

W ramach uwag wprowadzających trzeba jeszcze wskazać, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest ustalane z perspektywy modelowego przeciętnego konsumenta. Jest nim osoba dobrze poinformowana, należyście uważna i ostrożna¹⁰²⁸. Model ten ma charakter abstrakcyjny i normatywny. Jego zrekonstruowanie oraz ustalenie jego reakcji stanowi zadanie sądu orzekającego. Aby określić ten model, konieczne jest ustalenie właściwego kręgu odbiorców, który składa się z aktualnych lub potencjalnych nabywców towarów lub usług odróżnianych przez zarejestrowany znak. Cechą decydującą o ustaleniach w tym zakresie jest charakter towarów lub usług¹⁰²⁹. Następnie należy zrekonstruować typowe cechy przeciętnego odbiorcy. Ich całokształt umożliwia stwierdzenie, jaką wiedzą o świecie dysponuje przeciętny odbiorca, jakie posiada zdolności percepcji tej wiedzy oraz w jaki sposób pochodzi do przekazów komercyjnych¹⁰³⁰. Model przeciętnego konsumenta, który jest osobą ostrożną, racjonalną, zakłada, że charakteryzuje go pewna doza krytycyzmu do komunikatów realizowanych przez oznaczenia odróżniające. Te cechy odbiorcy mają znaczenie z tego względu, że służą zrekonstruowaniu typowego, hipotetycznego wzorca zachowania przeciętnego nabywcy towarów lub usług. Oznacza to zarazem, że w procesie o naruszenie nie jest wymagany dowód rzeczywistych reakcji konsumentów w postaci badań rynkowych lub opinii biegłych¹⁰³¹. Normatywna metoda ustalania reakcji rzeczywistych i potencjalnych nabywców towarów lub usług jest przedmiotem krytyki ze strony części nauki. Wskazuje się, że zrekonstruowany model przeciętnego odbiorcy i jego hipotetyczne reakcje zakupowe nie odpowiadają rzeczywistym zachowaniom konsumentom. Proponuje się wobec tego alternatywny model oparty na podejściu empirycznym znanym z psychologii behawioralno-poznawczej¹⁰³². Nakazuje on uwzględniać fakty empiryczne związane

¹⁰²⁸ wyr. ETS z 22.06.1999 r., C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, ECLI:EU:C:1999:323, pkt 26.

¹⁰²⁹ R. Skubisz, M. Mazurek, *Względne podstawy*, s. 167.

¹⁰³⁰ *Ibidem*.

¹⁰³¹ *Ibidem*; M. Bohaczewski, L. Żelechowski, w: Komentarze Prawa, kom. do art. 296, Nb 148; zob. jednak wyr. ETS z 16.07.1998 r., C-210/96, *Gut Springenheide i Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, ECLI:EU:C:1998:369, pkt 37, w którym ETS dopuścił możliwość uwzględnienia dowodu z wyników badań konsumentów lub opinii biegłych wówczas, gdy sąd ma szczególne trudności z oceną hipotetycznej reakcji przeciętnego odbiorcy. Wyrok zapadł na kanwie rozporządzenia Rady (EWG) 1907/90 z 26.06.1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 173 z 6.7.1990, p. 5–11).

¹⁰³² A. Falkowski, *Podobieństwo oznaczeń a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd: perspektywa psychologiczna*, w: R. Skubisz (red.), *Znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2019, s. 99–118; U. Hildebrandt,

z obecnością porównywanych oznaczeń na rynku i jej wpływem na postrzeganie znaków przez konsumenta.

I. Zasady oceny podobieństwa towarów i usług

Zasadniczą przesłanką prezentowanej postaci naruszenia prawa jest co najmniej podobieństwo usług objętych wyłącznością oraz usług lub towarów, dla których osoba trzecia używa oznaczenia. Okoliczność, że przeciwstawiane oznaczenia są stosowane dla towarów lub usług niepodobnych, zawsze wyłącza ryzyko pomyłki. Takie stanowisko jest powszechnie prezentowane w orzecznictwie. W jednym z wyroków NSA wyjaśniono, że tylko „w przypadku ustalenia identyczności lub podobieństwa oznaczanych towarów, celowa jest ocena dalszych przesłanek o których stanowi wskazany przepis, tj. podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd”¹⁰³³. W konsekwencji należy stwierdzić, że zasada specjalizacji, które poddane jest prawo ochronne, doznaje przełamania w relacjach zewnętrznych. Ryzyko pomyłki może bowiem istnieć nawet wówczas, gdy eksploatacja oznaczenia przez osobę trzecią dotyczy towarów lub usług nieobjętych wykazem (nieidentycznych). Podobieństwo towarów lub usług, jako przesłanka naruszenia, pozwala odróżnić te zachowania, które z całą pewnością nie stanowią wkroczenia w monopol uprawnionego (nawet jeśli polegają na używaniu identycznego znaku), od tych, które potencjalnie mogą konstytuować naruszenie.

Podobieństwo towarów lub usług występuje, gdy – z perspektywy przeciętnego konsumenta - można uznać, że porównywane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ze sobą powiązanych (organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie)¹⁰³⁴. Na potrzeby badania przyjmuje się, że przeciwstawiane towary lub usługi są opatrzone identycznym znakiem o wysokim stopniu siły odróżniającej¹⁰³⁵. Zastosowanie perspektywy przeciętnego odbiorcy pozwala stwierdzić podobieństwo nie tylko między towarami lub usługami, które obiektywnie – na podstawie rzeczywistych warunków panujących w obrocie – można określić jako takie. Podobieństwo należy przyjąć

w: EU Trade Mark, s. 140-141; na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji zob. także *A. Tischner, K. Stasiuk*, Przeciętny normatywno-empiryczny konsument, czyli czego prawnik może dowiedzieć się od psychologa o zachowaniach rynkowych konsumenta i co z tą wiedzą może zrobić?, w: *M. Namysłowska* (red.), *Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania*, Warszawa 2022, s. 65-67.

¹⁰³³ wyr. NSA z 4.07.2014 r., II GSK 715/13, Legalis nr 1043452.

¹⁰³⁴ *R. Skubisz, M. Mazurek*, w: *R. Skubisz* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 752.

¹⁰³⁵ *Ibidem*, s. 753; zob. wyr. WSA w Warszawie z 14.05.2014 r., VI SA/Wa 2938/13, Legalis nr 1065487.

także wówczas, gdy towary lub usługi nie wykazują związku pozwalającego na taką kwalifikację z punktu widzenia warunków obrotu, ale odbiorcy są przyzwyczajeni do wiązania ich ze sobą. Dotyczy to na przykład generalnie towarów i usług, które charakteryzują się tak daleko idącymi różnicami wynikającymi z odmiennego charakteru, że trudno stwierdzić ich podobieństwo, kierując się jedynie kryteriami ekonomicznymi. Przyjęcie perspektywy właściwego kręgu odbiorców relatywizuje tę ocenę. Bezsporne jest bowiem to, że towary i usługi mogą być na gruncie prawa znaków do siebie podobne.

W związku z tym założeniem klasyfikacja nicejska nie odgrywa istotnej roli w ramach badania przesłanki naruszenia, jaką stanowi podobieństwo towarów i usług. Oznacza to, że towary lub usługi należące do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej wcale nie muszą być do siebie podobne. Z drugiej strony nie można wykluczyć podobieństwa między towarami lub usługami sklasyfikowanymi w różnych klasach. Tę zasadę wyrażono wprost w art. 33 ust. 7 rozporządzenia 2017/1001.

Kryteria oceny podobieństwa towarów i usług zostały wskazane przez Trybunał w wyroku z 1998 r. w sprawie *Canon*¹⁰³⁶. Orzeczenie to stanowi podstawę dalszych rozważań. Wcześniej wyróżniano dwie metody podobieństwa towarów i usług: obiektywną oraz subiektywną¹⁰³⁷. Różniły się one uwzględnieniem w ramach badania podobieństwa towarów i usług, także rozpoznawalności chronionego znaku. Metoda obiektywna polegała na etapowym badaniu przesłanek naruszenia. Najpierw badano podobieństwo towarów, kierując się kryteriami ekonomicznymi. W takim ujęciu towary i usługi nigdy nie były do siebie podobne¹⁰³⁸. W drugim etapie porównywano przeciwstawiane oznaczenia. Metoda ta była charakterystyczna dla prawa niemieckiego. Z jednej strony dawała pewność prawa, ale z drugiej - była sztywna i formalna¹⁰³⁹, a przez to - nieuwzględniająca przemian technologicznych i procesów rynkowych. Metoda subiektywna opierała się na przeprowadzeniu analizy podobieństwa towarów i usług przy uwzględnieniu znajomości znaku. Mniejszy stopień podobieństwa towarów lub usług mógł być kompensowany faktem, że znak jest wysoce rozpoznawalny.

¹⁰³⁶ wyr. ETS z 29.09.1998 r., C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer*, ECLI:EU:C:1998:442.

¹⁰³⁷ Szczegółową charakterystykę obu metod przedstawia R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 209-217; w polskiej nauce zob. U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 98-101; R. Skubisz, *Prawo z rejestracji*, s. 118-120.

¹⁰³⁸ J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, Paris 2016, s. 264.

¹⁰³⁹ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 101.

Trybunał w przywołanym wyroku opowiedział się za metodą subiektywną. W orzecnictwie dominuje jednak tendencja do analizy podobieństwa towarów w oderwaniu od siły odróżniającej znaku. Tę okoliczność uwzględnia się dopiero w dalszej części badania. Wydaje się zresztą, że takie podejście zostało zaaprobowane przez prawodawcę unijnego. W motywie 16 preambuły dyrektywy 2015/2436 wskazano rozpoznawalność (siłę odróżniającą) znaku wcześniejszego jako normatywne kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd niezależne od podobieństwa towarów lub usług. W wyroku sąd unijny wyjaśnił, że ocena podobieństwa towarów lub usług następuje z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności odnoszących się do tych towarów lub usług. Do okoliczności takich należą m.in. natura towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób korzystania oraz okoliczność, czy między towarami lub usługami zachodzi stosunek konkurencji lub komplementarności¹⁰⁴⁰. Lista kryteriów, które należy uwzględnić w toku oceny, nie jest zamknięta. Dodatkowe okoliczności obejmują chociażby kanały dystrybucji, właściwy krąg odbiorców oraz typowe pochodzenie towarów i usług¹⁰⁴¹.

Ocena, czy towary lub usługi są podobne, powinna mieć charakter całościowy. Czynniki oceny wzajemnie się przenikają, a przez to nie jest możliwa ich niezależna analiza. Jedna okoliczność najczęściej rezonuje na inne. Należy rozważyć szeroko rozumiany związek techniczny i ekonomiczny pomiędzy porównywanymi towarami lub usługami¹⁰⁴². Nie da się także określić, jakie czynniki mają decydujące znaczenie. Jednocześnie podkreśla się, że niektóre okoliczności - takie jak identyczny sposób korzystania lub kanał dystrybucji - nie są istotne tak jak pozostałe kryteria¹⁰⁴³. Wydaje się, że nie można *a priori* wyłączyć znaczenia jakiegokolwiek czynnika oceny. Ich waga zależy bowiem od konkretnego sektora rynku, do którego należą porównywane towary lub usługi¹⁰⁴⁴. Zniuansowana ocena dotyczy zwłaszcza produktów farmaceutycznych, a przez to, jak się wydaje, również towarów i usług związanych z tymi produktami. Należy przyjąć, że rezultatem oceny powinno być ustalenie, że elementy wspólne przeważają nad tymi różniącymi porównywane towary lub usługi¹⁰⁴⁵.

¹⁰⁴⁰ C-39/97, pkt 23.

¹⁰⁴¹ wyr. SPI z 21.04.2005 r., T-164/03, *Ampafrance przeciwko OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé)*, ECLI:EU:T:2005:140, pkt 53.

¹⁰⁴² wyr. WSA w Warszawie z 16.10.2007 r., VI SA/Wa 965/07, Legalis nr 265800.

¹⁰⁴³ Wytyczne EUIPO, s. 956.

¹⁰⁴⁴ *I. Fhima, D. S. Gangjee, The Confusion*, s. 132.

¹⁰⁴⁵ *M. Mazurek*, Podobieństwo towarów, s. 20; *M. Bohaczewski, L. Żelechowski*, w: *Komentarze Prawa*, kom. do art. 132¹, Nb 105.

Podkreśla się ponadto, że ocena powinna być stała i stabilna, tzn. nie można uznać tych samych towarów lub usług za podobne w jednej sprawie, a zarazem za niepodobne w innej¹⁰⁴⁶. Należy jednak mieć na uwadze, że ustalenie podobieństwa towarów i usług zawsze odbywa się z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Nie jest zatem wykluczone, że na podstawie przedstawionych przez strony argumentów i dowodów, sąd dojdzie do wniosku, że postrzeganie przeciętnego odbiorcy uległo zmianie. Na tej podstawie organ może przyjąć podobieństwo towarów i usług dotychczas uznawanych za niepodobne. Z tego względu formułowanie absolutnych reguł dotyczących stałości oceny podobieństwa ma ograniczoną przydatność. Sprzeciwia się temu konieczność uwzględnienia percepcji klienteli, która może ulegać przeobrażeniom, choćby na skutek dostosowywania się do procesów gospodarczych.

Warto podjąć próbę sformułowania pewnych ogólnych zasad, które mogą być stosowane w ramach oceny podobieństwa usług oraz usług i towarów. Należy w tym zakresie odróżnić dwa przypadki. W pierwszym z nich naruszciciel używa oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług. Porównanie powinno więc dotyczyć usług objętych prawem wyłącznym oraz usług świadczonych przez osobę trzecią. W drugim przypadku naruszciciel wykorzystuje oznaczenie identyczne lub podobne do zarejestrowanego znaku usługowego, ale jego działania odnoszą się do towarów, a nie usług. Należy zatem porównać towary i usługi.

1. Podobieństwo usług

Pierwsza sytuacja jest łatwiejsza w ocenie, bowiem porównywany rodzaj substratu jest tożsamy - są to usługi. Ich podobieństwo należy oceniać przy uwzględnieniu kryteriów sformułowanych przez Trybunał w wyroku *Canon* oraz innych okoliczności, jeżeli mają znaczenie. Usługi są do siebie podobne, jeżeli z perspektywy przeciętnego odbiorcy można im przypisać to samo pochodzenie handlowe w szerokim ujęciu. Modelowy konsument powinien więc założyć, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa bądź z przedsiębiorstw ze sobą powiązanych.

Usługi mogą mieć taki sam charakter (naturę) wynikający z rodzaju świadczonych czynności. W pierwszej kolejności należy ustalić, jaka usługa jest objęta prawem wyłącznym. W drugim etapie trzeba określić usługę świadczoną pod znakiem przez osobę trzecią.

¹⁰⁴⁶ R. Skubisz, M. Mazurek, w: System Prawa Prywatnego, s. 752.

Badanie charakteru usług powinno być przeprowadzane z perspektywy przeciętnego konsumenta. Wypada przy tym podkreślić znaczenie sformułowań zawartych w wykazie usług objętych rejestracją. Im szersze określenie, tym bardziej ogólna musi być klasyfikacja usługi jako usługi danego rodzaju. Dla zobrazowania tego przypadku można wskazać następujące dwa przykłady. Zarówno udzielanie porad prawnych, jak i doradztwo w zakresie podatków, są czynnościami, które polegają na wspieraniu innych osób z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy prawniczej. Rodzaj tych usług jest tożsamy. Ustalenia tego nie zmienia okoliczność, że doradztwo w zakresie podatków stanowi usługę szerszą i obejmującą nie tylko kwestie prawne. Dla kontrastu, wydaje się, że nie mają takiej samej natury usługi prawnicze w zakresie własności intelektualnej oraz usługi prawnicze w dziedzinie prawa rodzinnego. Chociaż można stwierdzić pewien związek między tymi usługami, to jest on odległy i bardzo ogólny. Kolejnego przykładu dostarcza wyrok WSA w Warszawie. Sąd uznał, że usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenia spraw monetarnych oraz kantorów nie mają takiego samego charakteru jak usługi organizacji i funkcjonowania wzajemnych funduszy inwestycyjnych, kupna i sprzedaży akcji i udziałów oraz usługi w zakresie trustów inwestycyjnych¹⁰⁴⁷. Fakt, że porównywane usługi można objąć jednym zbiorczym pojęciem usług prawnych albo finansowych, nie jest wystarczający do stwierdzenia ich podobieństwa. Należy zatem w każdym przypadku odnieść się w pierwszej kolejności do treści określeń zawartych w wykazie usług objętych rejestracją. To ich zakres znaczeniowy wyznacza rodzaj usług, który stanowi przedmiot porównania.

Powyższa teza jest szczególnie istotna, gdy przedmiotem porównania są usługi związane z towarami: usługi handlowe, rzemieślnicze lub polegające na naprawie, konserwacji i innych podobnych czynnościach. Tego rodzaju świadczenia mogą dotyczyć nieograniczonego zakresu towarów. Należy zatem dostatecznie precyzyjnie ustalić zakres usług objętych prawem oraz zakres eksploatacji oznaczenia przez osobę trzecią. Dopiero wówczas można porównać usługi. O podobieństwie powinny decydować dwie okoliczności: zbliżony, niekoniecznie identyczny, asortyment oraz takie samo miejsce świadczenia¹⁰⁴⁸. Przykładowo, usługi sprzedaży detalicznej win należy uznać za podobne do usług sprzedaży detalicznej serów - pomimo faktu, że wina i sery - jako towary - nie są do siebie podobne. Jest tak, ponieważ wskazane towary są najczęściej oferowane w tych samych miejscach.

¹⁰⁴⁷ wyr. WSA w Warszawie z 25.09.2019 r., VI SA/Wa 3079/15, Legalis nr 2247517.

¹⁰⁴⁸ M. Oberhardt, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 179; P. Ströbele, *Markenschutz*, s. 724.

Rodzaj usług wpływa na ustalenie ich zamierzonego przeznaczenia¹⁰⁴⁹. To druga okoliczność brana pod uwagę w ramach oceny podobieństwa. Zamierzone przeznaczenie jest determinowane główną funkcją porównywanych usług. Wiąże się ono z ustaleniem potrzeby, która jest przez nie zaspokajana. Usługa jest w zasadzie wyróżniana przez potrzebę, jaką zaspokaja. Przykładowo, usługi taksówkarskie mają takie samo przeznaczenie jak usługi transportowe przedsiębiorstwa autobusowego. Usługi tworzenia i utrzymywania stron internetowych zaspokajają zaś takie same potrzeby jako usługi udostępniania przestrzeni internetowej (hostingu) w postaci tworzenia określonych produktów w sieci internetowej¹⁰⁵⁰. Usuwanie danych przechowywanych w postaci elektronicznej w celu uczynienia ich niemożliwymi do odzyskania ma taki sam charakter i przeznaczenie jak usługi polegające na naprawie komputerów. Są to usługi z zakresu technologii informacyjnych, a ich celem jest umożliwienie korzystania z komputerów w pożądanym sposób¹⁰⁵¹.

Należy przy tym mieć na uwadze, że zarówno towary, jak i usługi, mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Z tego też względu właściwym kryterium jest zamierzone przeznaczenie, a zatem takie, które w normalnych warunkach obrotu przypisuje się konkretnej usłudze. Takie przeznaczenie jest co do zasady tylko jedno. Tytułem przykładu, usługi świadczone przez sieci SPA mogą niekiedy przyczyniać się do poprawy dobrostanu psychicznego, ale nie jest to ich główne i zamierzone przeznaczenie. Zaspokajana przez nie potrzeba sprowadza się do poprawy kondycji ciała.

Trzecią okolicznością, braną pod uwagę w ramach testu *Canon*, jest sposób korzystania. Stanowi on najczęściej pochodną charakteru lub zamierzonego przeznaczenia usługi. Wydaje się jednak, że w przypadku usług nie może być mowy o sposobie korzystania. Usługa jest bowiem czynnością, a jej konsumpcja następuje w momencie jej wytworzenia. Można, co prawda, rozważać pewne analogie do sposobu korzystania w zakresie usług świadczonych w środowisku cyfrowym, np. usługi bankowe i ubezpieczeniowe są dostępne za pośrednictwem dedykowanych do tego aplikacji. W tego rodzaju przypadkach mowa raczej o sposobie udostępniania usług, być może kanale ich dystrybucji, niż o korzystaniu z nich. W związku z tym ta okoliczność nie znajduje zastosowania do usług.

¹⁰⁴⁹ I. Fhima, D. S. Gangjee, *The Confusion*, s. 109; M. Mazurek, *Podobieństwo towarów*, s. 32.

¹⁰⁵⁰ wyr. Sądu z 16.10.2013 r., T-388/12, *Singer przeciwko OHMI - Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő (CORDIO)*, ECLI:EU:T:2013:536, pkt 34.

¹⁰⁵¹ wyr. Sądu z 15.01.2013 r., T-451/11, *Gigabyte Technology przeciwko OHMI - Haskins (Gigabyte)*, ECLI:EU:T:2013:13, pkt 51.

Niezależnie od powyższego, kryterium sposobu korzystania ma niewielkie samodzielne znaczenie nawet w odniesieniu do towarów¹⁰⁵².

Kolejną okolicznością istotną na płaszczyźnie podobieństwa usług jest ich konkurencyjny charakter. Występuje on, jeżeli jedna usługa może zostać zastąpiona drugą usługą. Konkurencyjność oznacza zatem ekonomiczną wymiennność porównywanych usług i wynika bezpośrednio z ich takiego samego (identycznego) zamierzonego przeznaczenia. Dotyczy zatem towarów lub usług zamiennych¹⁰⁵³, które są kierowane do tej samej grupy odbiorców¹⁰⁵⁴. Przykłady stanowią usługi wypożyczania filmów oraz usługi kina¹⁰⁵⁵, usługi hotelarskie i usługi krótkoterminowego najmu apartamentów, a także usługi restauracyjne oraz usługi barowe.

Ostatnim kryterium, wymienionym w wyroku *Canon*, jest komplementarny (uzupełniający się) charakter usług. W piśmiennictwie wskazuje się, że ten czynnik istotnie rozszerza koncepcję podobieństwa w prawie znaków¹⁰⁵⁶ oraz umożliwia ustalenie podobieństwa w tych przypadkach, w których pozostałe kryteria są wykluczone¹⁰⁵⁷. Komplementarność to stosunek zachodzący między usługami, który polega na ścisłym związku o charakterze funkcjonalnym¹⁰⁵⁸. Wyraża się on w tym, że jedne usługi są nieodzowne (konieczne) lub ważne dla korzystania z innych. Konsumenci mogą wówczas zakładać, że za ich świadczenie jest odpowiedzialny ten sam przedsiębiorca lub przedsiębiorstwa powiązane. Na podstawie orzecznictwa można sformułować dwie przesłanki przemawiające za istnieniem komplementarności. Są to: tożsama grupa odbiorców oraz takie samo typowe miejsce pochodzenia. Warto zaznaczyć, że te przesłanki stanowią zarazem samodzielne, chociaż nieujęte w wyroku *Canon*, kryteria podobieństwa.

Pierwszą przesłanką wskazującą na komplementarność jest taki sam właściwy krąg odbiorców porównywanych usług. Ustalenie, że porównywane usługi są adresowane do odmiennych odbiorców, w zasadzie wyłącza ich komplementarny charakter.

¹⁰⁵² Wytyczne EUIPO, s. 943; *M. Mazurek*, *Podobieństwo towarów*, s. 24.

¹⁰⁵³ wyr. Sądu z 4.02.2013 r., T-504/11, *Hartmann przeciwko OHMI - Protecsom (DIGNITUDE)*, ECLI:EU:T:2013:57, pkt 42.

¹⁰⁵⁴ wyr. Sądu z 12.07.2012 r., T-361/11, *Hand Held Products przeciwko OHMI - Orange Brand Services (DOLPHIN)*, ECLI:EU:T:2012:377, pkt 45.

¹⁰⁵⁵ Wytyczne EUIPO, s. 950.

¹⁰⁵⁶ *U. Hildebrandt*, w: *EU Trade Mark*, s. 145.

¹⁰⁵⁷ *M. Mazurek*, *Podobieństwo towarów*, s. 25.

¹⁰⁵⁸ wyr. SPI z 01.03.2005 r., T-169/03, *Sergio Rossi przeciwko OHMI - Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, ECLI:EU:T:2005:72, pkt 60.

Można generalnie wyróżnić usługi kierowane wyłącznie do profesjonalnych odbiorców oraz takie usługi, które są adresowane do ogółu społeczeństwa¹⁰⁵⁹. Właściwy krąg odbiorców jest odmienny, jeżeli jedne z usług objętych porównaniem są kierowane do ogółu odbiorców, a drugie wyłącznie do profesjonalistów. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że wśród ogółu społeczeństwa są podmioty fachowe, wyspecjalizowane w danej branży. Dla zilustrowania tej kwestii można wskazać, że usługi fryzjerskie nie są komplementarne względem szkoleń barberskich, ponieważ różnią się właściwym kręgiem odbiorców. Pierwsze z nich są kierowane do ogółu społeczeństwa, a drugie jedynie do osób wyspecjalizowanych w branży i świadczących usługi barberskie.

Drugą okolicznością przemawiającą za komplementarnością usług jest takie samo typowe (zwyczajowe) pochodzenie handlowe. Przyjmuje się, że typowe handlowe pochodzenie usług jest takie samo, jeżeli odbiorcy mają uzasadnione powody, by założyć, że porównywane dobra są wytwarzane lub świadczone w ramach tego samego sektora rynku. Należy podkreślić, że ta okoliczność nie jest rozumiana jak pochodzenie handlowe w znaczeniu przyjętym dla oceny ryzyka konfuzji. Zwyczajowe pochodzenie w ramach tego samego sektora ustala się z odwołaniem się do *know-how* oraz zwyczajów branżowych. Przykładowo, odbiorcy mają uzasadnione powody, by przyjąć, że usługi ekstrakcji zębów są świadczone w tym samym miejscu, w którym realizowane są usługi leczenia zachowawczego zębów. W orzecznictwie nie stwierdzono takiego samego typowego pochodzenia handlowego usług rozwoju i opracowywania oprogramowania informatycznego głównie dla sklepów internetowych i systemów autorskich w Internecie, zwłaszcza na potrzeby dokonywania rezerwacji i zamówień pokoi hotelowych oraz z informatyzowanych usług rezerwacji pokoi hotelowych¹⁰⁶⁰.

Komplementarność jest zatem taką okolicznością, w której usługi powinny być świadczone łącznie, a taka konieczność wynika z uwarunkowań funkcjonalnych lub technicznych. Przykładowo, usługa polegająca na ekstrakcji zęba z reguły jest wykonywana w ramach leczenia stomatologicznego. Oba świadczenia pozostają w ścisłym związku. Jest to wąskie ujęcie komplementarności. Należy jednak zauważyć, że usługi - w przeciwieństwie do towarów - są świadczone w tym samym momencie, w którym następuje ich konsumpcja. Konieczność łącznego świadczenia dwóch usług w celu zapewnienia

¹⁰⁵⁹ wyr. ETS z 14.09.1999 r., C-375/97, *General Motors*, ECLI:EU:C:1999:408, pkt 24.

¹⁰⁶⁰ wyr. SPI z 22.01.2009 r., T-316/07, *Commercy przeciwko OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, ECLI:EU:T:2009:14.

ich funkcjonalności stanowi raczej rzadki przypadek w obrocie. W praktyce przyjęło się rozszerzać komplementarność na te stany faktyczne, w których usługi są jedynie wzajemnie istotne (ważne dla siebie). Trudno jednak nie dostrzec, że *istotność* jednej usługi dla prawidłowego świadczenia innej usługi jest w zasadzie niemierzalna. Granice między komplementarnością usług a jej brakiem są wobec tego nieczytelne. Można rozważać, jaki poziom wpływu jednej usługi na prawidłowe wyświadczenie drugiej usługi czyni zadość wymaganiu *istotności*. Wydaje się, że kryterium to powinno być rozumiane wąsko. Koncepcja komplementarności, jako okoliczności wskazującej na podobieństwo, wykracza poza tradycyjne rozumienie podobieństwa na gruncie prawa znaków. Należy zatem postulować ostrożność w stosowaniu tego kryterium oceny, zwłaszcza w sytuacji, gdy komplementarność jest jedyną okolicznością uzasadniającą podobieństwo między porównywanymi usługami. W praktyce wywiedziono komplementarność usług architektonicznych i budowlanych, które mogą być świadczone za pośrednictwem tej samej sieci dystrybucji¹⁰⁶¹, a także usług wynajmu sprzętu do przetwarzania danych i komputerów oraz hostingu stron internetowych¹⁰⁶². Te pierwsze są bowiem niezbędne do świadczenia usług hostingu, które umożliwiają umieszczanie określonych treści na serwerze dostawcy tych usług tak, aby użytkownicy sieci mogli uzyskać do nich dostęp. Analogiczne rozstrzygnięcie dotyczyło komplementarności usług polegających na projektowaniu produktów oraz usług ich rozwoju¹⁰⁶³.

Komplementarność należy odróżnić od sytuacji, w których łączne świadczenie dwóch usług nie wynika ze względów funkcjonalnych. Korzystanie z różnych usług w połączeniu najczęściej jest wyborem konsumenta. Może być także podyktowane preferencjami zakupowymi i dostosowywaniem do nich oferty usługodawców. Nie stanowi wówczas komplementarności. Dla przykładu, usługi bankowe i usługi w zakresie nieruchomości nie uzupełniają się, pomimo faktu, że konsumenci z reguły korzystają z tych pierwszych w celu sfinansowania zakupu nieruchomości¹⁰⁶⁴. Ustalenie, czy usługi są wzajemnie istotne czy też jedynie są świadczone w połączeniu, może nastroczać trudności.

¹⁰⁶¹ wyr. Sądu z 09.04.2014 r., T-144/12, *Comsa przeciwko OHMI - COMSA (COMSA)*, ECLI:EU:T:2014:197, pkt 65-67.

¹⁰⁶² wyr. Sądu z 29.09.2011 r., T-150/10, *Telefónica O2 Germany przeciwko OHMI - Loopia (LOOPIA)*, ECLI:EU:T:2011:552, pkt 35-36.

¹⁰⁶³ wyr. Sądu z 27.09.2016 r., T-450/15, *Satkitrit Holdings przeciwko EUIPO - Advanced Mailing Solutions (luvworltd)*, ECLI:EU:T:2016:543, pkt 42.

¹⁰⁶⁴ wyr. Sądu z 17.09.2015 r., T-323/14, *Bankia przeciwko OHMI - Banco ActivoBank (Portugal)*, ECLI:EU:T:2015:642, pkt 37.

Ten problem można zilustrować za pomocą hipotetycznego przykładu, w którym osoba trzecia posługuje się znakiem identycznym do znaku zarejestrowanego dla usług hotelarskich do odróżniania usług SPA. Ustalenie komplementarności w jej wąskim ujęciu wymaga stwierdzenia, że jedna z wyżej wskazanych usług jest konieczna do prawidłowego świadczenia drugiej. Usługi SPA mogą być świadczone niezależnie od usług hotelarskich. Można rozważyć, czy porównywane usługi są wzajemnie istotne. Wydaje się, że tak nie jest. W praktyce obrotu zdarza się jednak, że tego rodzaju usługi są łączone ze sobą, często w formie pakietów. Należy zatem sądzić, że jest to przypadek łącznego świadczenia różnych usług, który nie jest wyrazem ich komplementarności. Ten przykład dowodzi trudności odróżnienia sytuacji, w których porównywane usługi wzajemnie się uzupełniają od takiej, w której ich wykonywanie jest łączone¹⁰⁶⁵.

Powyższe rozważania dotyczą komplementarności funkcjonalnej. W praktyce EUIPO i orzecznictwie sądów unijnych wyróżniono obok niej także komplementarność estetyczną. Dotyczy ona - co do zasady - towarów, zwłaszcza z sektora szeroko pojętej mody. Nie można jednak wykluczyć dopuszczalności stosowania tej konstrukcji także na płaszczyźnie usług. Komplementarność estetyczna nie wynika z uwarunkowań funkcjonalnych, a jest rezultatem wysiłków marketingowych producentów i innych zjawisk występujących w danej branży. Określa się ją przez zwyczaje lub preferencje odbiorców. O komplementarności estetycznej można mówić wówczas, gdy osiągną one stadium prawdziwej „potrzeby” estetycznej¹⁰⁶⁶ z perspektywy przeciętnego konsumenta. W jednym z wyroków, w którym porównanie dotyczyło toreb oraz obuwia, określono, że rezultatem potrzeby estetycznej ma być przeświadczenie wśród właściwego kręgu odbiorców, że noszenie torby, która nie jest idealnie dobrana do ich obuwia, jest „nienormalne lub szokujące”¹⁰⁶⁷. Chociaż to sformułowanie wskazywałoby na dość rygorystyczne ujęcie komplementarności estetycznej, to w późniejszym orzecznictwie podchodzono do tej okoliczności liberalnie. Zakłada się bowiem, że towary charakteryzuje komplementarność estetyczna, jeżeli wynika to z autentycznej potrzeby estetycznej, a konsumenci traktują używanie łączne dwóch produktów za normalne i zwyczajne¹⁰⁶⁸. Towary te powinny być

¹⁰⁶⁵ I. Fhima, D. S. Gangjee, *The Confusion*, s. 120.

¹⁰⁶⁶ T-169/03, pkt 62.

¹⁰⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁶⁸ wyr. SPI z 11.07.2007 r., T-150/04, *Mülhens przeciwko OHMI - Minoronzoni (TOSCA BLU)*, ECLI:EU:T:2007:214, pkt 35-36; wyr. Sądu z 16.12.2009 r., T-483/08, *Giordano Enterprises przeciwko OHMI - Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)*, ECLI:EU:T:2009:515, pkt 27.

ponadto produkowane lub dystrybuowane przez tych samych przedsiębiorców¹⁰⁶⁹.

Kolejną okolicznością przemawiającą za podobieństwem usług jest ten sam kanał dystrybucji. Usługi są podobne, jeżeli są oferowane, świadczone lub dostępne do sprzedaży w tych samych miejscach (za pośrednictwem tych samych kanałów dystrybucji). Ta okoliczność ma coraz mniejsze znaczenie ze względu na praktykę oferowania szerokiej gamy usług w ramach galerii handlowych, biurowców lub platform sprzedażowych on-line. Przeciętny konsument jest bowiem świadomy, że różne usługi dostępne w jednym miejscu są z reguły świadczone przez niezależnych przedsiębiorców. Należy jednak sądzić, że konieczność interakcji między usługobiorcą a usługodawcą zwiększa znaczenie tej okoliczności na płaszczyźnie oceny podobieństwa usług¹⁰⁷⁰.

Istotność tej okoliczności ujawnia się dwójako. Pierwsza grupa przypadków dotyczy usług świadczonych w wyspecjalizowanych miejscach. Ten sam kanał dystrybucji z reguły wynika z natury usługi. Jeżeli zatem usługi określonego rodzaju są oferowane i świadczone w tym samym miejscu, to należy przyjąć, że łączy je ten sam kanał dystrybucji, który wynika z tożsamego charakteru. Przykładowo, zarówno hosting stron internetowych, jak i wynajem sprzętu do przetwarzania danych i komputerów, są oferowane w tych samych specjalistycznych sklepach informatycznych lub za pośrednictwem Internetu¹⁰⁷¹. Kanały dystrybucji są natomiast różne w odniesieniu do usług finansowych oraz usług związanych z nieruchomościami¹⁰⁷². Druga grupa przypadków dotyczy usług mających powszechny charakter, które są świadczone w wielu miejscach. Wówczas w ramach oceny podobieństwa można uwzględnić okoliczność, czy są one oferowane w ramach tego samego działu galerii, supermarketu lub biurowca. Dla ilustracji, usługi handlowe dotyczące artykułów dla dzieci wydają się być podobne do usług handlowych w zakresie materiałów budowlanych z tego względu, że mogą być oferowane w tych samych galeriach handlowych. Z reguły jednak są one zlokalizowane w innym dziale bądź lokalu albo – w przypadku platform sprzedażowych - na odrębnej podstronie.

Warto przybliżyć stan faktyczny leżący u podstaw orzeczenia WSA w Warszawie¹⁰⁷³, w którym poruszono zagadnienie wspólnego kanału dystrybucji. Spór został wywołany

¹⁰⁶⁹ T-150/04, pkt 37; T-483/08, pkt 28.

¹⁰⁷⁰ R. Schreiner, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 247 i n.; K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke*, s. 90.

¹⁰⁷¹ T-150/10, pkt 38.

¹⁰⁷² wyr. Sądu z 10.06.2015 r., T-514/13, *AgriCapital przeciwko OHMI - agri.capital (AGRI.CAPITAL)*, ECLI:EU:T:2015:372, pkt 43.

¹⁰⁷³ wyr. WSA w Warszawie z 03.09.2008 r., VI SA/Wa 491/08, Legalis nr 158428.

wniesieniem sprzeciwu wobec rejestracji znaku słownego *KARDIOMED* przeznaczonego dla usług wynajmu lokali, w tym gabinetów do celów medycznych, oraz wynajmu sprzętu medycznego, urządzeń i aparatury medycznej. Podstawą sprzeciwu był wcześniejszy znak słowno-graficzny *KARDIOMED* zarejestrowany dla usług medycznych oraz paramedycznych. Urząd Patentowy oddalił sprzeciw. W ramach oceny podobieństwa usług posłużył się ogólnym sformułowaniem, że nie pozostają one w stosunku konkurencyjnym względem siebie, nie są komplementarne i są kierowane do różnego właściwego kręgu odbiorców. Usługi najmu są adresowane do profesjonalistów z branży medycznej, zaś usługi medyczne – do pacjentów. Sąd administracyjny uchylił decyzję organu. Wyjaśnił, że podstawowe znaczenie przy ocenie podobieństwa usług ma ich rodzaj oraz miejsce świadczenia. Zdaniem sądu, ocena przeprowadzona przez organ była ograniczona do dosłownej analizy terminów zawartych w porównywanych wykazach. W ramach powtórnego postępowania UPRP oddalił sprzeciw, przyjmując, że usługi nie są podobne¹⁰⁷⁴.

Przedstawione rozstrzygnięcie ujawnia, z jakimi trudnościami wiąże się ustalenie podobieństwa ze względu na komplementarność usług. Organ prawidłowo rozstrzygnął, że usługi wynajmu lokali, sprzętu medycznego, urządzeń i aparatury medycznej nie są komplementarne względem usług medycznych i paramedycznych. Różni je bowiem właściwy krąg odbiorców. W ramach wcześniejszych uwag wyjaśniono, że ustalenie odmiennego właściwego kręgu odbiorców wyklucza komplementarność. Sąd administracyjny przypisał większą wagę takim okolicznościom jak rodzaj usług i miejsce świadczenia. Należy generalnie zaaprobować takie ustalenie, chociaż nie powinno ono w tym przypadku prowadzić do uchylenia decyzji. Trudno jest zresztą mówić o miejscu świadczenia w przypadku usług polegających na wynajmie, zwłaszcza jeżeli dotyczy on rzeczy ruchomych.

Ostatnimi wyróżnianymi w orzecznictwie sądów unijnych kryteriami oceny podobieństwa usług są: właściwy krąg odbiorców oraz typowe (zwyczajowe) pochodzenie handlowe usług, które zostały przedstawione w ramach zagadnienia, jakim jest komplementarność usług. Można dodać, że ich znaczenie jest raczej pomocnicze i służy wzmocnieniu podobieństwa wynikającego z innych okoliczności.

¹⁰⁷⁴ wyr. WSA w Warszawie z 06.11.2012 r., VI SA/Wa 1204/12, Legalis nr 818706; zob. też II GSK 715/13.

2. Podobieństwo usług i towarów

Drugi przypadek jest bardziej skomplikowany, bowiem dotyczy porównania usług i towarów. Ich podobieństwo występuje, gdy - biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w opinii właściwego kręgu odbiorców - porównywane towary i usługi są produkowane oraz świadczone przez to samo przedsiębiorstwo bądź przedsiębiorstwa ze sobą powiązane. Wydaje się, że badanie podobieństwa usług oraz towarów powinno być dwukierunkowe. Najpierw należy ustalić, czy związek między usługami i towarami jest tego rodzaju, że właściwy krąg odbiorców może przypisać osobie trzeciej, która używa oznaczenia dla towarów, także świadczenie usług objętych wykazem. Drugą kwestią, która wymaga rozstrzygnięcia jest to, czy działalność osoby trzeciej może wywołać wrażenie, że uprawniony do znaku usługowego poza świadczeniem usług używa znaku także w odniesieniu do towarów. Ustalenie podobieństwa między towarami i usługami wymaga zatem, aby właściwy krąg odbiorców był identyczny. Odmienne grupy adresatów wykluczają podobieństwo¹⁰⁷⁵. Aby zobrazować tę tezę, można posłużyć się przykładami. Usługi przetwarzania tworzyw sztucznych, których adresatami są podmioty profesjonalne wykorzystujące tworzywa sztuczne w prowadzonej działalności, należy uznać za niepodobne do konkretnych rodzajów tworzyw sztucznych, np. materiałów izolacyjnych, których przeciętnym odbiorcą może być każdy. Usługi bankowe oferowane społeczeństwu nie dzielą tego samego kręgu odbiorców z kartami kredytowymi jako towarami. Są one bowiem skierowane do profesjonalistów, przede wszystkim do banków. Kręgi klienteli nie pokrywają się ze sobą, a przez to ustalenie związku między towarami i usługami jest niemożliwe.

Wydaje się, że dla ustalenia podobieństwa między towarami i usługami można pomocniczo zadać cztery pytania. Po pierwsze: czy właściwy krąg odbiorców towarów jest taki sam jak właściwy krąg odbiorców usług? Po drugie: czy podmioty świadczące usługi określonego rodzaju z reguły zajmują się produkcją porównywanych towarów? Po trzecie: czy podmioty zajmujące się produkcją porównywanych towarów świadczą również określone usługi? Po czwarte: czy właściwy krąg odbiorców tych towarów i usług może zakładać, że między podmiotem wprowadzającym do obrotu określone towary a podmiotem świadczącym usługi zachodzą związki gospodarcze? Odpowiedzi twierdzące na tak zadane pytania powinny skłaniać do ustalenia podobieństwa.

¹⁰⁷⁵ Odmienne na przykładzie usług handlu detalicznego oraz usług handlu hurtowego *M. Oberhardt*, *Die Handelsdienstleistungsmarke*, s. 186-187.

Towary i usługi zawsze są niepodobne do siebie pod względem charakteru¹⁰⁷⁶. O ile bowiem cechą definiującą towar jest najczęściej podstawowy składnik, materiał, zasada działania lub stan fizyczny, o tyle charakter usługi wynika z rodzaju świadczonej czynności. Ze względu na to, że trudno mówić o sposobie korzystania z usług, nie jest możliwe ustalenie podobieństwa między towarami i usługami także na tej płaszczyźnie. Podobieństwo należy zatem ustalać na podstawie innych okoliczności¹⁰⁷⁷.

Jedną z okoliczności przemawiających za podobieństwem towarów i usług jest ich zamierzone przeznaczenie. Niektóre usługi i towary służą bowiem zaspokojeniu tej samej potrzeby. Inaczej mówiąc, tę samą ekonomiczną funkcję pełni samodzielnie świadczona w obrocie usługa, jak i odrębny od usługi towar. Przykładem w tym zakresie są usługi rzemieślnicze polegające na wytworzeniu towaru określonego rodzaju oraz te towary. Usługi rzemieślnicze, które polegają na wytwarzaniu na zamówienie i według wskazówek osób trzecich mebli zaspokajają taką samą potrzebę jak meble. Druga grupa przypadków obejmuje świadczenia polegające na udostępnianiu towarów oraz te towary. W warunkach obrotu potrzeby zaspokajane przez towary i usługi mogą być identyczne, chociaż umowy, na podstawie których są świadczone usługi oraz zbywane towary, są odmienne. Przykładowo, leasing samochodów stanowiący usługę na gruncie prawa znaków jest podobny do samochodów. Zarówno umowa leasingu, jak i sprzedaż samochodu, zaspokajają zbliżoną – z perspektywy prawa znaków towarowych – potrzebę, jaką jest korzystanie z towaru. Na tym tle warto podkreślić, że w wytycznych EUIPO przyjęto inne zapatrywanie. W świetle tego dokumentu usługi wypożyczania lub wynajmu są zasadniczo niepodobne do wypożyczanych towarów, chyba że w praktyce obrotu jest powszechne, że producent towarów oferuje również usługi wypożyczania¹⁰⁷⁸. Przykładem są pojazdy i usługi wypożyczania pojazdów.

Przedstawione stanowisko może budzić wątpliwości. Zamierzone przeznaczenie towarów i usług polegających na udostępnieniu tych towarów jest takie samo. Zarówno towar, jak i usługa, zaspokajają te same potrzeby. Należy także zauważyć, że to samo zamierzone przeznaczenie wpływa na uznanie tych usług i towarów za konkurencyjne względem siebie. Jest to kolejna okoliczność przemawiająca za ich podobieństwem. Przeciętny konsument może dokonać wyboru, czy nabyć własność rzeczy czy też korzystać

¹⁰⁷⁶ U. Hildebrandt, w: EU Trade Mark, s. 144; Wytyczne EUIPO, s. 942.

¹⁰⁷⁷ U. Promińska, Znak usługowy, s. 327; M. Trzebiatowski, w: Prawo, s. 821.

¹⁰⁷⁸ Wytyczne EUIPO, s. 962.

z usługi polegającej na jej czasowym udostępnieniu. Biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki panujące w obrocie, trudno zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w wytycznych EUIPO. Ponadto, należy zauważyć, że także w praktyce tego organu wydawane są decyzje stwierdzające podobieństwo między towarami a usługami ze względu na wspólne zamierzone przeznaczenie. Przykładowo, EUIPO uznał, że publikacje drukowane oraz usługi udostępniania informacji *on-line* zaspokajają taką samą potrzebę, jaką jest uzyskanie pożądaných informacji¹⁰⁷⁹.

Istotną okolicznością, którą należy wziąć pod uwagę, rozważając podobieństwo towarów oraz usług, jest ich konkurencyjny charakter. Występuje on wtedy, gdy towary i usługi zaspokajają te same potrzeby. Dotyczy to wskazanych już przypadków związanych z usługami rzemieślniczymi oraz usługami polegającymi na udostępnieniu towarów.

Najważniejsze znaczenie dla oceny podobieństwa między towarami i usługami ma ich komplementarność. Towary A oraz usługi B są komplementarne, jeżeli skorzystanie z towaru A jest istotne dla prawidłowego świadczenia usługi B albo jeżeli świadczenie usługi B jest istotne dla prawidłowego korzystania z towaru A. Tytułem ilustracji można wskazać usługi handlowe dotyczące określonych towarów oraz te towary¹⁰⁸⁰. Celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów¹⁰⁸¹. Z definicji usługi handlowej wynika więc jej komplementarny charakter do towarów, których te usługi dotyczą. Stanowią one bowiem najważniejszy element tej usługi – obok gromadzenia asortymentu, zestawiania go i umożliwiania kupującym dokonanie zakupu. Realizacja usługi handlowej nie może nastąpić, jeżeli nie ma towaru (lub usługi) oferowanego do sprzedaży. W jednej ze spraw rozpatrywanych przez niemiecki Federalny Sąd Patentowy ustalono komplementarność usług handlowych w zakresie olejów i smarów technicznych oraz ochronnej odzieży roboczej, nakryć głowy i obuwia oraz towarów, takich jak oleje i smary techniczne, odzież, szaliki i nakrycia głowy. Zdaniem sądu o podobieństwie decyduje także fakt, że znaki usługowe w zakresie handlu często są równolegle wykorzystywane do odróżnienia towarów własnych podmiotu świadczącego usługi handlowe¹⁰⁸².

¹⁰⁷⁹ wyr. Sądu z 27.10.2010 r., T-365/09, *Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHMI - Free (FREE)*, ECLI:EU:T:2010:455, pkt 33.

¹⁰⁸⁰ wyr. SPI z 24.09.2008 r., T-116/06, *Oakley przeciwko OHMI - Venticinque (O STORE)*, ECLI:EU:T:2008:399, pkt 56; zob. *M. Schaeffer*, *Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke*, s. 344.

¹⁰⁸¹ C-418/02, pkt 34.

¹⁰⁸² wyr. BPatG z 06.09.2017 r., 28 W (pat) 514/17 – Konrad/Conrad.

Należy zasygnalizować, że w nauce niemieckiej odnotowuje się pogląd, w świetle którego usługi handlowe dotyczące określonych towarów nie są podobne do tych towarów¹⁰⁸³. Zgodnie z tym stanowiskiem właściwy krąg odbiorców odróżnia usługi handlowe od towarów i nie oczekuje, że towary oferowane w ramach usług handlowych pochodzą od podmiotu świadczącego te usługi. Innymi słowy, przeciętny konsument nie przypisuje odpowiedzialności za jakość towarów oferowanych w ramach usługi handlowej podmiotowi świadczącemu taką usługę. Ten pogląd ma znaczenie jako punkt wyjścia dla analizy zagadnienia. Usługi handlowe – jak każde inne usługi – niewątpliwie mają inny charakter niż towary. Podobieństwo między nimi musi opierać się zatem na innych kryteriach. Często zdarza się w warunkach obrotu, że podmioty świadczące usługi handlowe jednocześnie wprowadzają pod tym samym znakiem do obrotu towary własne. Odbiorcy mogą zatem oczekiwać, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa. Ponadto, usługi wykazujące związek z towarami, takie jak usługi handlowe, są w zasadzie oparte na towarach. Związek między nimi jest nierozwalny jako że bez towarów nie ma usługi handlowej.

Warto zauważyć, że przedstawione ujęcie prowadzi w rzeczywistości do przyjęcia szerokiego zakresu ochrony tych znaków, które są rejestrowane dla usług handlu detalicznego określonymi towarami lub usługami¹⁰⁸⁴. Zdarzają się przypadki zgłoszeń znaków dla usług handlu, które dotyczą wszystkich towarów zawartych w klasach 1-34 klasyfikacji nicejskiej. Zgłaszający, ponosząc opłatę urzędową w niewielkiej wysokości, uzyskuje monopol w zasadzie absolutny przynajmniej w okresie pierwszych pięciu lat od daty rejestracji znaku. Zasada specjalizacji, której celem jest precyzyjne określenie sfery wyłączności przysługującej uprawnionemu, doznaje wówczas uszczerbku. Wydaje się, że w takich sytuacjach należy rozważyć, czy wykonywanie prawa ochronnego, wyrażające się w dochodzeniu ochrony cywilnej, nie spełnia cech nadużycia prawa podmiotowego. Kwestia ta, choć może stanowić poważny problem praktyczny, wymaga pogłębionej analizy. Jej zakres wykracza jednak poza ramy pracy.

Powracając do głównego nurtu rozważań, należy zaznaczyć, że komplementarność charakteryzuje także inne usługi, w ramach których można wyróżnić sprzedaż towarów, oraz te towary. Przykładowo, należy przyjąć, że komplementarne są usługi gastronomiczne lub kawiarnie oraz towary oferowane w ramach tych usług (produkty spożywcze; kawy i inne

¹⁰⁸³ P. Ströbele, Markenschutz, s. 725.

¹⁰⁸⁴ Problem sygnalizuje M. Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, s. 196-197.

napoje). W orzecznictwie¹⁰⁸⁵ przyjmuje się, że produkty spożywcze są niezbędne do serwowania żywności i napojów. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, towary te stanowią składniki dań oferowanych w ramach usług. Po drugie, te produkty mogą być sprzedawane w restauracjach lub innych lokalach, w których są świadczone usługi, jako towar przeznaczony do spożycia poza miejscem, w którym jest sprzedawany¹⁰⁸⁶. Kolejne przykłady podobnych towarów i usług z orzecznictwa obejmują balsamy do ciała oraz usługi uzdrowiskowe i sauny¹⁰⁸⁷ oraz produkty farmaceutyczne oraz usługi medyczne¹⁰⁸⁸.

Innym przykładem komplementarności są usługi polegające na naprawie lub konserwacji towarów oraz te towary¹⁰⁸⁹. Usługi tego rodzaju są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania towarów. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednak jednolite. Przykładowo, usługi usuwania wgnieceń na pojazdach oraz pojazdy nie zostały uznane za komplementarne z tego powodu, że właściwy krąg odbiorców rozpoznaje ich różne pochodzenie handlowe¹⁰⁹⁰. W świetle wytycznych EUIPO¹⁰⁹¹, usługi instalacji, konserwacji oraz naprawy są - co do zasady - niepodobne do towarów, których usługi te dotyczą. Podobieństwo między nimi występuje w razie łącznego spełnienia trzech warunków. Po pierwsze, producenci towarów w danym sektorze mają zwykle świadczyć także usługi instalacji, konserwacji oraz naprawy. Po drugie, właściwy krąg odbiorców towarów oraz usług jest taki sam. Po trzecie, usługi są świadczone niezależnie od zakupu towarów. Urząd przenosi te wymagania także na potrzeby oceny podobieństwa między usługami doradczymi, konsultacyjnymi i informacyjnymi oraz towarami, których te usługi dotyczą¹⁰⁹². Ujęcie zaproponowane przez organ unijny kładzie nacisk na rzeczywiste warunki sprzedażowe. Powstaje w takich przypadkach wątpliwość, czy podobieństwo towarów i usług stanowi kwestię prawną czy też kwestię faktu wymagającą dowodu. Należy powtórzyć, że ocena

¹⁰⁸⁵ wyr. Sądu z 8.12.2021 r., T-593/19, *Cypr przeciwko EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)*, ECLI:EU:T:2021:865, pkt 56.

¹⁰⁸⁶ wyr. Sądu z 8.12.2021 r., T-593/19, *Cypr przeciwko EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)*, ECLI:EU:T:2021:865, pkt 56.

¹⁰⁸⁷ wyr. Sądu z 25.02.2015 r., T-388/13, *Costa Crociere przeciwko OHMI - Guerlain (SAMSARA)*, ECLI:EU:T:2015:118, pkt 30.

¹⁰⁸⁸ wyr. Sądu z 14.06.2018 r., T-165/17, *Emcur przeciwko EUIPO - Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)*, ECLI:EU:T:2018:346, pkt 60.

¹⁰⁸⁹ wyr. Sądu z 15.10.2014 r., T-262/13, *Skysoft Computersysteme przeciwko OHMI - British Sky Broadcasting Group i Sky IP International (SKYSOFT)*, ECLI:EU:T:2014:884, pkt 24; wyr. Sądu z 6.06.2018 r., T-264/17, *Uponor Innovation przeciwko EUIPO - Swep International (SMATRIX)*, ECLI:EU:T:2018:329, pkt 49.

¹⁰⁹⁰ wyr. Sądu z 15.12.2010 r., T-451/09, *Wind przeciwko OHMI - Sanyang Industry (Wind)*, ECLI:EU:T:2010:522, pkt 24-29.

¹⁰⁹¹ Wytyczne EUIPO, s. 960.

¹⁰⁹² *Ibidem*, s. 960-961.

podobieństwa towarów i usług jest przeprowadzana z punktu widzenia modelowego przeciętnego konsumenta tych towarów lub usług. Zdarza się jednak – jak wskazano – że perspektywa odbiorców może ulegać przeobrażeniom wynikającym z praktyki gospodarczej. Z tego też względu należy przyjąć, że strony mogą powoływać się na okoliczności, które mogą mieć wpływ na ustalenie podobieństwa między towarami a usługami.

Ustalenie komplementarności wymaga uprzedniego stwierdzenia tożsamego właściwego kręgu odbiorców oraz takiego samego typowego pochodzenia handlowego. Należy pamiętać, że jeżeli porównywane towary są adresowane do odbiorców wyspecjalizowanych, a usługi są kierowane do ogółu społeczeństwa (i *vice versa*), to nie można stwierdzić ich komplementarności. Niekiedy w tym zakresie ujawniają się sprzeczne oceny. Przykładowo, zdaniem OHIM wyroby tekstylne są komplementarne w stosunku do usług obróbki i wykańczania wyrobów tekstylnych pomimo faktu, że nie dzielą tego samego właściwego kręgu odbiorców. Sąd unijny przyjął odmienne zapytywanie i stwierdził brak podobieństwa¹⁰⁹³.

Wreszcie należy podkreślić, że poza sferą komplementarności są takie towary i usługi, które jedynie uzupełniają bądź wspierają inne towary/usługi. Mają wówczas wyłącznie pomocniczy charakter. Najczęściej w takich przypadkach brak podobieństwa stwierdza się także na innych płaszczyznach. Dla przykładu, nie są komplementarne usługi transportowe oraz sprzęt komputerowy¹⁰⁹⁴, a także preparaty farmaceutyczne, sanitarne i dietetyczne oraz usługi przechowywania, dystrybucji, dostawy i pakowania preparatów farmaceutycznych, sanitarnych oraz dietetycznych¹⁰⁹⁵.

II. Podobieństwo oznaczeń

Podobieństwo znaków jest drugą przesłanką naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Badanie tej okoliczności powinno następować po ustaleniu co najmniej podobieństwa towarów i usług. Porównanie oznaczeń jest oderwane od towarów lub usług. Nie ma na tym etapie

¹⁰⁹³ wyr. Sądu z 16.05.2013 r., T-80/11, *Nath Kalsi przeciwko OHMI - American Clothing Associates (RIDGE WOOD)*, ECLI:EU:T:2013:251, pkt 28-32.

¹⁰⁹⁴ wyr. SPI z 07.02.2006 r., T-202/03, *Alecansan przeciwko OHMI - CompUSA (COMP USA)*, ECLI:EU:T:2006:44; wyrok został utrzymany przez ETS – zob. wyr. ETS z 09.03.2007 r., C-196/06 P, *Alecansan przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2007:159.

¹⁰⁹⁵ wyr. Sądu z 22.06.2011 r., T-76/09, *Mundipharma przeciwko OHMI - Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)*, ECLI:EU:T:2011:298

znaczenia, czy oznaczenie, którego używa osoba trzecia, służy odróżnianiu towarów czy usług. Przyjmuje się, że znaki są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towarów lub usług są, co najmniej częściowo, identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach¹⁰⁹⁶. Ocena jest przeprowadzana w odniesieniu do trzech płaszczyzn – wizualnej, brzmieniowej (fonetycznej) i znaczeniowej (intelektualnej, koncepcyjnej). Jeżeli postać przedstawieniowa znaku uniemożliwia porównanie w określonej warstwie, jest ona pomijana¹⁰⁹⁷. Przykładowo, znaki dźwiękowe nie mogą być analizowane na płaszczyźnie wizualnej, oznaczenia wyłącznie graficzne nie podlegają ocenie w warstwie brzmieniowej, a *trade dress* mogą być porównywane w zasadzie jedynie wizualnie. Ocena powinna być oparta na ogólnym (całościowym) wrażeniu wywoływanym przez znaki ze szczególnym uwzględnieniem ich odróżniających oraz dominujących elementów¹⁰⁹⁸. Jest ona przeprowadzana z perspektywy przeciętnego odbiorcy towarów lub usług, który postrzega znaki jako całość, nie przywiązuje uwagi do detali i nie ma możliwości ich bezpośredniego porównania. Jego postrzeganie jest determinowane niedoskonałym obrazem oznaczeń, który zachowuje w pamięci¹⁰⁹⁹. Tym samym, zasadą jest ocena oparta na syntezie, a nie analizie. W pewnych sytuacjach trzeba jednak odwołać się do analizy.

Zasady oceny podobieństwa znaków zostały wypracowane w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie na przestrzeni wielu lat i tysięcy stanów faktycznych. Zasadniczo dotyczą one typowych oznaczeń – słownych, słowno-graficznych i graficznych. Nie ma większego uzasadnienia dla ich ponownego przywoływania. Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że znaki usługowe często zawierają element niedystynktywny lub opisowy (informacyjny). Wypada więc szczególnie podkreślić znaczenie dyrektywy, zgodnie z którą najistotniejsze znaczenie mają dominujące oraz odróżniające elementy znaku. Tym samym należy przyjąć, że zbieżność elementów niedystynktywnych lub informacyjnych z reguły nie przesądza o podobieństwie oznaczeń.

To zagadnienie należy rozpocząć od przywołania jednego z doktrynalnych podziałów oznaczeń ze względu na ich siłę (moc) odróżniającą. W świetle tej systematyki można wyróżnić znaki słabe oraz mocne¹¹⁰⁰. Należy wskazać także pośrednią kategorię – znaki o przeciętnej sile odróżniającej. Przywołany podział nie ma charakteru normatywnego. Z ustawy nie wynika

¹⁰⁹⁶ wyr. NSA z 14.06.2016 r., II GSK 147/15, Legalis nr 1509628.

¹⁰⁹⁷ R. Skubisz, M. Mazurek, w: System Prawa Prywatnego, s. 760.

¹⁰⁹⁸ C-251/95, pkt 23.

¹⁰⁹⁹ C-342/97, pkt 26.

¹¹⁰⁰ U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 32-33 oraz 107-109.

możliwość lub, tym bardziej, konieczność stopniowania siły odróżniającej znaku dla ustalenia zakresu jego ochrony. Przez pojęcie znaku słabego najczęściej rozumie się oznaczenie banalne, łatwe do skojarzenia¹¹⁰¹, mało oryginalne i niewywołujące żadnej reakcji nabywcy¹¹⁰². Przeciwstawia się je oznaczeniu mocnemu, które zapada w świadomości odbiorców ze względu na swoją oryginalność¹¹⁰³. Znakiem mocnym jest taki znak, który „nie chce nic powiedzieć, a jedynie przykuć uwagę”¹¹⁰⁴. Jak można się zorientować, są to dość ogólne i płynne kryteria. Słusznie twierdzi U. Promińska, że rozróżnienie między nimi jest bardziej kwestią „wyczucia niż definicji”¹¹⁰⁵.

Ocena siły znaku powinna być przeprowadzana poprzez odwołanie do jego zdolności odróżniającej. W postępowaniu rejestracyjnym organ bada, czy oznaczenie nadaje się do rejestracji. Znak spełnia ustawowe warunki ochrony albo nie czyni im zadość. Każde oznaczenie, które przejawia jakąkolwiek, choćby minimalną zdolność odróżniającą, jest zdadne do rejestracji. Na płaszczyźnie wykonywania prawa ochronnego jest jednak uzasadnione wyodrębnienie trzech kategorii oznaczeń ze względu na stopień posiadanej przez nie siły odróżniającej. Można zatem wyróżnić znaki słabe o minimalnej sile, znaki charakteryzujące się przeciętną siłą odróżniającą oraz znaki mocne. Zakwalifikowanie oznaczenia do jednej z tych kategorii wymaga analizy jego struktury i treści rozpatrywanych w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Jeżeli znak składa się z elementów niedystynktywnych, opisowych lub wolnych i komponenty te dominują w odbiorze, to z reguły jest on oznaczeniem słabym. Może on posiadać normalną bądź nawet podwyższoną siłę odróżniającą w następstwie intensywnego używania w obrocie. Do kategorii znaków mocnych należą zaś te oznaczenia, które - albo ze względu na strukturę i treść, albo ze względu na rozległą eksploatację w obrocie - są całkowicie fantazyjne i nie wykazują związku z zarejestrowanymi towarami bądź usługami. Pozostałe znaki, przede wszystkim te sugestywne bądź zawierające elementy informacyjne, które jednak są nieistotne w odbiorze z perspektywy całości, mają zasadniczo normalny poziom siły odróżniającej.

¹¹⁰¹ *Ibidem*, s. 32.

¹¹⁰² J. Koczanowski, *Funkcje*, s. 40.

¹¹⁰³ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 33.

¹¹⁰⁴ J. Azéma, *Les marques de fabrique, de commerce et de service*, Lamy 1993, s. 980; U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 33.

¹¹⁰⁵ U. Promińska, *Prawo z rejestracji*, s. 33.

Trybunał wspólnotowy w wyroku *Canon* podkreślił, że „znaki towarowe, które ze swojego pochodzenia lub z powodu ich powszechnej znajomości na rynku wykazują wysoką siłę oddziaływania, tym samym posiadają większy zakres ochrony niż znaki towarowe wykazujące mniejszą siłę oddziaływania”¹¹⁰⁶. Analogicznie przyjąć należy, że nabycie wyłączności do znaku słabego, który posiada zdolność odróżniającą, ale jest ona ustanowiona na niewielkim poziomie, powinno rezonować na jego zakres ochrony. Uprawniony musi zatem zaakceptować okoliczność, że w obrocie będą współwystępowały oznaczenia podobne, których używaniu nie będzie mógł się sprzeciwić. Przykładem jest słowo *MISS* wykorzystywane do odróżnienia konkursów piękności¹¹⁰⁷. Jeżeli oznaczenie składa się jedynie z logotypu, który przedstawia stylizowaną postać tego wyrazu, to - w zależności od stopnia stylizacji - organ powinien je zarejestrować jako znak usługowy. Nie oznacza to jednak wcale, że podmiot, legitymując się prawem na taki znak słowno-graficzny, dysponuje uprawnieniem do zakazania osobom trzecim posługiwania się tym słowem. Jest tak, ponieważ zgłaszając słabe oznaczenie do ochrony, niejako godzi się on na ograniczony zakres ochrony. Podobnie uznał Sąd, rozstrzygając kolizję między wcześniejszym znakiem słowno-graficznym zawierającym element słowny *Capital Markets* oraz znakiem słowno-graficznym *CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance*¹¹⁰⁸. Oba oznaczenia były przeznaczone do odróżniania usług finansowych. Sąd zaaprobował ustalenia urzędu, że właściwy krąg odbiorców, który wykazuje się podwyższonym poziomem uwagi i przynajmniej podstawową znajomością angielskiej terminologii z zakresu finansów, nie przypisze handlowego pochodzenia usług na podstawie wyrazów *capital* oraz *markets* z tego względu, że stanowią one ich opis.

W związku z powyżej zarysowaną problematyką należy stwierdzić, że ocena podobieństwa oznaczeń powinna uwzględniać siłę zarejestrowanego znaku. Jej niski poziom wynika z cech strukturalnych oznaczenia. Elementy wpływające na stopień mocy znaku nie powinny stanowić jedynej okoliczności przemawiającej za podobieństwem oznaczeń. Ta dyrektywa interpretacyjna powinna być podkreślana w szczególności w przypadku znaków usługowych, które często są zbudowane z nazw rodzajowych lub komponentów o charakterze opisowych bądź niedystynktywnym. Zbieżność w tym zakresie

¹¹⁰⁶ C-39/97, pkt 18.

¹¹⁰⁷ wyr. SN z 01.01.2001 r., I CKN 1128/98, Legalis nr 49621.

¹¹⁰⁸ wyr. Sądu z 22.06.2010 r., T-490/08, *CM Capital Markets przeciwko OHMI - Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance)*, ECLI:EU:T:2010:250, pkt 59.

nie jest wystarczająca do ustalenia podobieństwa znaków. Należy w ogóle rozważyć, czy słabe znaki nie powinny być zabezpieczone jedynie przed bezprawną eksploatacją identycznej formy przedstawieniowej¹¹⁰⁹.

Trzeba przy tym wyjaśnić, że ocena siły znaku powinna – na etapie badania podobieństwa oznaczeń – odnosić się jedynie do jego poszczególnych elementów. To rozróżnienie wynika z faktu, że siła znaku wcześniejszego stanowi dodatkowe normatywne kryterium oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd określone w motywie 16. dyrektywy 2015/2436. W praktyce często jest trudno wyraźnie rozgraniczyć ustalenie siły poszczególnych elementów od mocy charakteryzującej oznaczenie jako całość. W zasadzie jest to niemożliwe, gdy przedmiotem ochrony jest znak jednoelementowy.

Zasadniczo należy zatem stwierdzić, że ocena podobieństwa oznaczeń nie jest zależna od substratu, jakim jest towar lub usługa. Nie przewiduje się szczególnych zasad badania tej przesłanki naruszenia prawa na znak usługowy. Istotną rolę natomiast należy przypisać prawidłowemu zidentyfikowaniu elementów, które nie powinny determinować oceny podobieństwa oznaczeń. Pomocny w tym zakresie jest podział na znaki słabe i mocne, między którymi plasują się znaki wykazujące normalny poziom siły odróżniającej.

III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd

Stwierdzenie co najmniej podobieństwa towarów/usług oraz co najmniej podobieństwa oznaczeń pozwala na analizę kolejnych przesłanek naruszenia. Zgodnie z przyjętą metodologią, należy ustalić rozpoznawalność (siłę odróżniającą) znaku stanowiącego przedmiot ochrony oraz ewentualnie wziąć pod uwagę pozanormatywne istotne czynniki. Wynika to z faktu, że ocena ryzyka konfuzji ma być dokonywana przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy¹¹¹⁰. Ostatnim etapem jest całościowa (globalna) ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Siła odróżniająca znaku nie jest wprost określona w normie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jako przesłanka naruszenia prawa ochronnego na znak. Jest to jednak kryterium o charakterze

¹¹⁰⁹ Tak również *J. Philips*, Strong trade marks and the likelihood of confusion in European law, JIPLP vol. 1 no. 6/2006, s. 397.

¹¹¹⁰ C-251/95, pkt 22.

normatywnym¹¹¹¹. Konieczność jego uwzględnienia wynika z motywu 16 dyrektywy 2015/2436. Fakt, że ten czynnik wskazano jedynie w preambule dyrektywy, a nie we właściwym tekście aktu prawnego, wpływa na ocenę jego znaczenia. Przyjmuje się bowiem, że jest to okoliczność podrzędna wobec dwóch wcześniejszych przesłanek naruszenia. Ma ona działanie kierunkowe¹¹¹². Stwierdzenie, że znak charakteryzuje się podwyższoną siłą odróżniającą, która wynika z jego struktury bądź używania w obrocie, może wzmacniać ryzyko konfuzji w konkretnym przypadku. Jest tak zwłaszcza, gdy stopień podobieństwa między towarami/usługami oraz oznaczeniami jest niski. Ustalenie, że znak nie charakteryzuje się rozpoznawalnością, nie powinno natomiast rezonować na całościową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Brak rozpoznawalności nie może zatem prowadzić do wyłączenia ochrony w sytuacji, w której spełnione zostały wcześniejsze dwie przesłanki.

Zagadnienie dotyczące nienormatywnych kryteriów oceny ryzyka konfuzji, składające się na czwarty etap analizy, jest delikatne¹¹¹³. Wynika to z przyjętej metodologii oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, która w prawie znaków towarowych ma charakter abstrakcyjny. Odwołanie do okoliczności zewnętrznych, rynkowych, powinno zatem następować jedynie wyjątkowo, gdy uzasadniają to szczególne okoliczności sporu. Do takich czynników należy m.in. pokojowe, wieloletnie współistnienie porównywanych oznaczeń w obrocie lub występowanie rodziny znaków.

W piątym etapie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy określić stopień podobieństwa usług lub towarów oraz oznaczeń. Mogą one charakteryzować się niskim, średnim albo wysokim podobieństwem. Należy przyjąć, że przypadku porównania towarów i usług ten stopień z reguły będzie niski bądź średni. Odmienna natura odróżnianych dóbr wyklucza - co do zasady - możliwość ustalenia podobieństwa na wyższym poziomie.

¹¹¹¹ R. Skubisz, Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych w: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 832.

¹¹¹² E. Wojcieszko-Głuszko, Seria (rodzina) znaków towarowych, w: A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Kraków 2013, s. 1465.

¹¹¹³ Problematykę tę przybliży B. Giesen – zob. B. Giesen, Znaczenie okoliczności zewnętrznych dla oceny przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w prawie znaków towarowych, w: R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 120 i n.

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ma charakter całościowy (globalny), a w jej ramach istotna jest zasada współzależności między poszczególnymi kryteriami. Mniejszy stopień podobieństwa usług (lub usług i towarów) może być kompensowany wyższym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie¹¹¹⁴.

W tym miejscu wypada rozważyć, czy w sytuacji, w której osoba trzecia podejmuje eksploatację oznaczenia w odniesieniu do towarów, należy uwzględnić okoliczność, że przedmiotem ochrony jest znak usługowy. Innymi słowy: czy odmienny substrat znaku może stanowić dodatkowy czynnik oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd?

Przeprowadzone rozważania dotyczące pojęcia usługi oraz wpływu przedmiotu na funkcjonowanie oznaczenia odróżniającego w obrocie mogą skłaniać do stanowiska, że taka okoliczność jest istotna i powinna być uwzględniana w toku oceny. Odbiorcy są świadomi różnic między towarami a usługami. W niektórych przypadkach nawet średni stopień podobieństwa towarów i usług oraz wysokie podobieństwo oznaczeń nie muszą – w warunkach obrotu - kreować ryzyka konfuzji, podczas gdy abstrakcyjna ocena stosowana w prawie znaków towarowych wymagałaby takiej kwalifikacji.

Z drugiej strony ustawodawca przesądza o jednolitym modelu ochrony znaków towarów (w systemie unijnym) lub o zrównaniu ochrony znaków usługowych ze znakami towarowymi (na gruncie regulacji krajowej). Odmienności w zakresie substratu są poddane ocenie w ramach pierwszej przesłanki naruszenia. Brak podobieństwa towarów i usług wyłącza nie tylko potrzebę, ale i zasadność rozważania ryzyka pomyłki. W ramach całościowej oceny uwzględnia się ponadto stopień podobieństwa towarów i usług. Jeżeli jest on niski, to - mimo podobieństwa znaków - może okazać się, że ryzyko konfuzji nie wystąpi.

Należy opowiedzieć się za drugim stanowiskiem. Jest tak nie tylko ze względów już przytoczonych. Wydaje się, że pominięcie okoliczności, jaką jest różny substrat porównywanych znaków, jest uzasadnione szerokim ujęciem niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Następuje ono bowiem nie tylko wtedy, gdy w opinii przeciętnego odbiorcy towary opatrzone znakiem naruszydźciela pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego. Ryzyko konfuzji w szerokim znaczeniu zachodzi wówczas, gdy odbiorcy, dostrzegając różnice między oznaczeniami i towarami/usługami, mogą błędnie uznać, że między podmiotami – naruszydźcielem oraz uprawnionym do znaku – występują związki

¹¹¹⁴ C-39/97, pkt 17.

o charakterze gospodarczym, prawnym lub organizacyjnym. Szeroka formuła prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd czyni zbyt szkodliwym uwzględnianie okoliczności, jaką stanowi różny substrat porównywanych oznaczeń, w ostatnim etapie analizy.

Zakończenie

Przeprowadzona analiza pozwala na przyjęcie następujących wniosków.

Pierwszy dotyczy pojęcia *usługi* jako przedmiotu (substratu) znaku. Pojęcie to posiada własne znaczenie, wynikające z charakteru i celów prawa znaków towarowych. Wyjaśnienia formułowane na gruncie innych nauk lub dziedzin prawa mogą pełnić funkcję pomocniczą w jego interpretacji, lecz nie mają znaczenia rozstrzygającego. Właściwe jest przyjęcie funkcjonalnego rozumienia usługi. Usługa – podobnie jak towar – jest substratem oznaczenia. To ustalenie stanowi punkt wyjścia do określenia jej istotnych cech. Przyjmuję, że usługą jest zachowanie (czynność) świadczone w obrocie na rzecz osób trzecich oraz ukierunkowane na zaspokojenie ich potrzeb. Tak szerokie ujęcie jest uzasadnione dużym zróżnicowaniem sektora usług. Pozwala ono odróżnić czynności mieszczące się w tym pojęciu od takich, które nie mogą stanowić substratu znaku.

Przyjęte zapatrywanie podkreśla relacyjny charakter usługi. Jej świadczenie zawsze odbywa się w relacji usługobiorcy – usługodawcy. Z tej cechy wynika również silny, co do zasady, związek usługi z podmiotem ją świadczącym. Związek ten jest zazwyczaj wyraźniejszy niż relacja między towarem a jego producentem. Wynika to m.in. z bezpośredniego kontaktu między stronami: usługobiorcą i usługodawcą.

Usługa, jako zachowanie, jest niematerialna i nietrwała (ulotna). Niemniej, z perspektywy prawa znaków towarowych usługa może posiadać swój materialny nośnik. Usługa jako przedmiot oznaczenia może bowiem nadawać się do odróżniania przez znak także wtedy, gdy jej wykonanie pozostawia rezultat materialny.

Wykładnia pojęcia *usługi* w prawie znaków towarowych nie powinna ponadto następować w oderwaniu od tekstu klasyfikacji nicejskiej. Chociaż klasyfikacja ma charakter formalny i porządkujący, jej znaczenie w omawianym kontekście jest zasadnicze. To ona rozstrzyga, czy dany produkt rynkowy jest towarem czy usługą. Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prowadzi do wniosku, że klasyfikacja wyznacza kierunek interpretacji przepisów dyrektywy. Trybunał podkreśla, że wykładnia prawa unijnego nie może prowadzić do naruszenia zobowiązań państw członkowskich wynikających z aktów prawa międzynarodowego, w tym z porozumienia nicejskiego. Tekst klasyfikacji ma bezpośredni wpływ na rozumienie pojęcia *usługi* w prawie znaków towarowych.

Drugie ustalenie dotyczy charakteru znaku usługowego jako dobra niematerialnego i przedmiotu prawa ochronnego. Skoro towar i usługa są produktami rynkowymi to znak usługowy należy traktować tak jak znak towarowy. W konsekwencji posiada on te same cechy konstytutywne: zmysłową postrzegalność oraz jednolitość. Cecha samodzielności w przypadku znaków usługowych nie wymaga odrębnego wyróżnienia. Każde oznaczenie usług jest bowiem samodzielne w stosunku do przedmiotu, jakim jest usługa.

Przez cechę jednolitości rozumiem zdolność oznaczenia do bycia środkiem komunikacji. Znak ma być postrzegany jako znak przez uczestników obrotu. Kryterium jednolitości nie spełniają nie tylko oznaczenia nadmiernie złożone i skomplikowane, ale także te nad wyraz proste (banalne).

Rozważania doprowadziły do wniosku, że w orzecznictwie nie zwraca się większej uwagi na zagadnienie zdolności odróżniania (abstrakcyjnej zdolności odróżniającej). Nie oznacza to jednak, że pojęcie to nie jest istotne. Wydaje się wręcz, że powinno ono zyskiwać na znaczeniu w kontekście nowych, niekonwencjonalnych postaci oznaczeń, takich jak *trade dress*, znaki multimedialne lub ruchome. W ich przypadku może powstawać wątpliwość, czy są one w ogóle w stanie pełnić funkcję znaku, niezależnie od tego, dla jakich usług (lub towarów) są przeznaczone.

W pracy przedstawiono stanowiska doktryny dotyczące zdolności znaku usługowego do pełnienia funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie. Uważam, że znak usługowy przekazuje odbiorcom informację o pochodzeniu usługi. Można oczywiście wskazać na pewne szczególne ujęcie tej funkcji, które stanowi konsekwencję charakteru usługi. Znak towarowy odróżnia przedmiot materialny, jakim jest wprowadzony do obrotu towar, natomiast znak usługowy odróżnia potencjalne zachowanie. Znak ten jest więc obietnicą wykonania usługi. Zapewnia konsumentów o gotowości i zdolności usługodawcy do działania. W konsekwencji sposób przekazywania przez znak usługowy informacji o pochodzeniu handlowym różni się od pełnienia funkcji odróżniającej przez znak towarowy. Ta okoliczność nie zmienia jednak zasadniczego wniosku.

Rozważania wykazały także istotne znaczenie dwóch pozostałych funkcji: jakościowej oraz reklamowej. Funkcja jakościowa jest szczególnie ważna z tego względu, że właściwy krąg odbiorców nie może obejrzeć ani zbadać usługi przed jej nabyciem. Znak staje się więc kluczowym nośnikiem zapewnień o jakości, uosabiającym cechy usługi jako działania, które ma zaspokoić określone oczekiwania. Można nawet postawić tezę, że znaki usługowe

wydają się bardziej predysponowane do przekazywania komunikatu o jakości usługi niż znaki towarowe.

Skłaniam się ku pogładowi, że w przypadku oznaczeń usługowych szczególnie istotną rolę odgrywa funkcja reklamowa. Charakter usługi jako świadczenia przyszłego sprawia, że znak zachęca potencjalnych odbiorców do skorzystania z oferty danego przedsiębiorcy. W warunkach współczesnego rynku, zdominowanego przez intensywną komunikację marketingową, faktyczne znaczenie tej funkcji jest większe niż w przeszłości. Nie zastępuje ona jednak podstawowego komunikatu o pochodzeniu handlowym usługi. To ta funkcja ma charakter pierwotny, prawny i konstytutywny.

Trzecie ustalenie dotyczy konkretnej zdolności odróżniającej znaków usługowych. Uważam, że choć ustawa nie traktuje odrębnie braku konkretnej zdolności odróżniającej znaków towarowych i znaków usługowych, to w praktyce taka dystynkcja jest przydatna. Ocena zdolności odróżniającej znaków usługowych wymaga podejścia, które uwzględnia specyfikę usług, a także kontekst gospodarczy. Wszystkie trzy przeszkody składające się na brak tej zdolności: niedystynktywność, opisowość oraz rodzajowość powinny zatem być rozpatrywane ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności rynkowych, które towarzyszą świadczeniu usług.

Czwarty wniosek odnosi się do prawa ochronnego na znak usługowy. Należy stwierdzić, że nie ma zasadniczych odmienności w ujęciu prawa, chroniącego oznaczenia usług. Można jedynie wskazać na szczególne ujęcie treści prawa, które jest konsekwencją charakteru usługi. W tym zakresie trzeba podkreślić, że znaki usługowe mogą być umieszczane na materialnych rezultatach usługi, które są wprowadzane do obrotu. Wiąże się to z koniecznością stosowania zasady wyczerpania prawa do znaków usługowych.

Ostatnie ustalenie dotyczy naruszenia prawa ochronnego na znak usługowy. Problematyka nie jest jednoznaczna, zwłaszcza w kontekście określenia, czy bezprawna eksploatacja dotyczy usług czy towarów. Sądy powinny szczególnie starannie rozważać tę kwestię w ramach analizy zakresu prawa ochronnego oraz przedmiotu odróżnianego przez oznaczenie osoby trzeciej. Jest to zagadnienie na pograniczu znaków towarowych i znaków usługowych.

Znaki usługowe często zawierają elementy opisowe lub rodzajowe. Zbieżność takich elementów w wielu przypadkach nie oznacza jeszcze naruszenia, chyba że znaki - jako takie - składają się wyłącznie z elementów o niewielkim poziomie siły odróżniającej.

Uprawnieni powinni akceptować fakt, że w obrocie można spotkać wiele oznaczeń zawierających podobne lub identyczne elementy opisowe/rodzajowe.

Powyższe ustalenia pozwalają udzielić odpowiedzi na pytanie, czy znak usługowy stanowi samodzielną normatywną kategorię oznaczeń odróżniających. Przyjmuję, że tak jest. Prawidłowa interpretacja szczegółowych konstrukcji prawa znaków towarowych wymaga uwzględnienia charakteru usługi i jej specyfiki, a przepisy lub zasady z nich wynikające należy odpowiednio dostosować do szczególnych cech znaku usługowego. Tylko takie podejście - odpowiednie stosowanie przepisów oraz właściwe rozumienie zasad konstruowanych w nauce i orzecznictwie – zapewnia prawidłowe funkcjonowanie znaków usługowych w obrocie. Nie oznacza to jednak potrzeby odrębnej regulacji. Zarówno znaki towarowe jak i znaki usługowe pełnią tę samą podstawową funkcję. Istniejące rozwiązania normatywne przy ich odpowiedniej interpretacji w pełni regulują znaki usługowe.

Wykaz literatury

1. *Andrzejewski M.*, w: *P. Kostański* (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014
2. *Azéma J.*, *Les marques de fabrique, de commerce et de service*, Lamy 1993
3. *Azéma J., Galloux J.-Ch.*, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 2006
4. *Baran M.*, w: *S. Biernat* (red.), *System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2020
5. *Beebe B.*, *The semiotic analysis of trademark law*, 51 *UCLA LAW REVIEW* 2004
6. *Beebe B.*, *The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture*, w: *G. B. Dinwoodie, M. D. Janis* (red.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham 2008
7. *Bekema A.*, w: *G.N. Hasselblatt* (red.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary*, second edition, 2018
8. *Blachnio-Parzych A.*, *Przepisy odsyłające systemowo (Wybrane zagadnienia)*, PiP 1/2003
9. *Boddien T.W.*, w: *Ch. Rohnke, R. Ingerl, A. Nordemann-Schiffel* (red.), *Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, 4. Auflage, BeckOK 2023
10. *Bohaczewski M.*, *Zakres prawa ochronnego na znak towarowy a uprawnienia osób trzecich związane z używaniem nazwiska i nazw handlowych*, ZNUJ PPWI 3/2015
11. *Bohaczewski M.*, w: *Ł. Żelechowski* (red.), *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis 2022
12. *Bohaczewski M., Żelechowski Ł.*, w: *Ł. Żelechowski* (red.), *Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Legalis 2022
13. *Bodenhause G.H.C.*, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva 1968
14. *Bonasi-Benucci E.*, *Il Marchio di Servizio*, *Rivista di Diritto Industriale* 1959 I
15. *Bruhn M., Meffert H., Hadwich K.* (red.), *Handbuch Dienstleistungsmarketing. Planung – Umsetzung – Kontrolle*, 2. Auflage, Wiesbaden 2019
16. *Bryson J. R., Daniels P. W.*, w: *J. R. Bryson, P. W. Daniels* (red.) *The Handbook of Service Industries*, Cheltenham 2007
17. *Calboli I., Senftleben M.*, w: *I. Calboli, M. Senftleben* (red.) *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*, Oxford 2018
18. *Chavanne A., Burst J.-J.*, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1976

19. *Chlebny J.*, Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, PPH 8/2010
20. *Chlebny J.*, Dopuszczalność usuwania znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych (część I), PPH 1/2020
21. *Chlebny J.*, Dopuszczalność usuwania znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych (część II), PPH 2/2020,
22. *Chrachol U., Peszko K.*, Jakość usług i metody jej pomiaru, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 850. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 37 (2015)
23. *Cieśliński A., Szwarz M.*, w: *D. Kornobis-Romanowska* (red.), System Prawa Unii Europejskiej. Tom 7. Prawo rynku wewnętrznego, Warszawa 2020
24. *Corsten H.*, Betriebswirtschaftslehre der Dienstleistungs-unternehmungen, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1990
25. *Czachórski W.*, w: *A. Brzozowski, M. Sajfan, E. Skowrońska-Bocian* (red.), Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009
26. *Czajkowska-Dąbrowska M., Wiszniewska I.*, Merchandising – czyli komercjalizacja popularnych symboli, PPH 1998, nr 10
27. *Czub K.*, Nowa definicja znaku towarowego — czy zmiana legislacyjna była potrzebna?, TPP 3/2021
28. *Czub K.*, w: *M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak* (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022, LEX
29. *Daszkowska M.*, Usługi w procesie reprodukcji społecznej, Rozprawy i Monografie nr 2, Gdańsk 1987
30. *Daszkowska M.*, w: *M. Daszkowska* (red.), Zarys marketingu usług, WUG, Gdańsk 1993
31. *Daszkowska M.*, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
32. *Davis J.*, Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union Trade mark law. w: *L. Bently, J. Davis, J. C. Ginsburg* (red.), Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique, Cambridge University Press, 2008, s. 68.
33. *Dobski P.*, Jakość usługi handlowej w opinii klientów indywidualnych w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 (177)
34. *Domański L.*, Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szczególna, Warszawa 1938

35. *Drab A.*, Merchandising: geneza, typologia i definicje, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias, 2010, z. IV
36. *Dunaj B.* (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996
37. *Dusolier R.*, La marque de service, R.I.P.I.A. 59/1965
38. *Dybowski T.*, w: *Z. Radwański* (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, część 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, Wydawnictwo PAN 1981
39. *Dziadkowiec J.*, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 717 (2006)
40. *Elsmore M. J.*, Intangible assets for intangible deliverables: trade marks at your service, JIPLP 2008, vol. 3, no. 9
41. *Elsmore M. J.*, Reconfiguring trade mark law, JIPLP 2013, vol. 8, no. 7
42. *Etel M.*, Normatywna koncepcja usług ukształtowana w dorobku Unii Europejskiej, Forum Prawnicze 1(57)/2020
43. *Falkowski A.*, Podobieństwo oznaczeń a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd: perspektywa psychologiczna, w: *R. Skubisz* (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019
44. *Fedorowicz H.*, w: *M. Kondrat* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021
45. *Felchner K.*, Znak usługowy. Ochrona własności przemysłowej z. 48, UPRP, Warszawa 2013
46. *Felchner K.*, Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej), ZNUJ PPWI 2014, nr 2
47. *Fernandez-Mora A.*, Trade Mark Functions in Business Practice: Mapping the Law Through the Search for Economic Content, IIC vol. 52 (2021)
48. *Fezer K.-H.*, Markenrechtliche Produktabgrenzung zwischen Ware und Dienstleistung Zur markenrechtlichen Produkteigenschaft von Leasing, Computersoftware und Franchising, GRUR Int. 1996
49. *Fezer K.-H.*, Die Marke als Immaterialgut. Funktionsschutz, kommerzielle Kommunikation und Markttransparenz, MarkenR 11-12/2010
50. *Fezer K.-H.*, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, BeckOK 2024
51. *Fhima I., Gangjee D. S.*, The Confusion Test in European Trade Mark Law, Oxford 2019

52. *Flejterski S., Klóska R., Majchrzak M.*, w: *S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa* (red.), *Współczesna ekonomika usług*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
53. *Fleury E.*, *Les marques de service: principalement en droit suisse et en droit américain*, Lausanne 1958
54. *Frąś J.*, Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych, *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego* nr 803. *Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia* nr 66 (2014)
55. *Galloway F.*, Innovation in services and the attendant old and new myths, *J. Socio. Econ.* 2002/31
56. *Gatner D.*, Umowa dystrybucji w świetle Draft Common Frame of Reference (DCFR), *TPP* 1/2014
57. *Gierszewski W.*, *Przeszkoda opisowości w praktyce udzielania prawa na znaki towarowe*, Warszawa 2022
58. *Giesen B.*, w: *M. Kępiński* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji*, Warszawa 2014
59. *Giesen B.*, Znaczenie okoliczności zewnętrznych dla oceny przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w prawie znaków towarowych, w: *R. Skubisz* (red.), *Znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2019
60. *Gotsch M.*, *Innovationsaktivitäten wissensintensiver Dienstleistungen. Die Markenmeldung als Indikator*, Wiesbaden 2012
61. *Grabrucker M.*, Braucht die Dienstleistungsgesellschaft die Einzelhandelsmarke?, *GRUR* 2001
62. *Grabrucker M.*, Zur Praxis der Eintragung einer Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel - ein internationaler Überblick, *GRUR Int.* 2002
63. *Grabrucker M.*, Marks for retail services – an example for harmonizing trade mark law, *IIC* 34(5)/2003
64. *Grabrucker M., Schmidt-Kessen M.*, Neues zur Einzelhandelsdienstleistungsmarke: Schutz für Handel mit Dienstleistungen und für das Ladengeschäft?, *GRUR* 2013
65. *Griffiths A.*, A Law-and-Economic Perspective on Trade Marks, w: *L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg* (red.), *Trade Marks and Brands – An Interdisciplinary Critique*, Cambridge 2008
66. *Grigoriadis L. G.*, *Trade Marks and Free Trade. A Global Analysis*, Thessaloniki 2014
67. *Grzeszak T.*, Reklamowe wykorzystanie wizerunku i nazwiska jako przykład reklamowego wykorzystania osoby, w: *Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie? Międzynarodowa Konferencja Prawa Autorskiego, 20-22 kwietnia 2005 r.*, Kraków 2006

68. *Grzybowski S.*, System Prawa Cywilnego. Tom I. Część ogólna, Wydawnictwo PAN 1974
69. *Heil G.*, Die Einführung der Dienstleistungsmarke, GRUR 1979
70. *Hildebrandt U., Wulff A.*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary 2023
71. *Hildebrandt U.*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary, München 2023
72. *Hodkinson K.*, Service marks - some comments on the new Registry Work Manual, EIPR 1987, 9(3)
73. *Hołda-Wydrzyńska A.*, Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 9/2011
74. *Horosz P.*, Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Glosa 1/2008
75. *Huttenlocher E.*, Über den Formalschutz von Dienstleistungsmarken, GRUR 3/1955
76. *Ilnicki D.*, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Rozprawy Naukowe IGRR, Wrocław 2009
77. *Isaac B., Joshi R.*, What Does Identical Mean?, EIPR 2005, 27(5)
78. *Jasińska K.*, w: *P. Kostański* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014
79. *Jasińska K.*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020
80. *Jaeger-Lenz A.*, w: *G.N. Hasselblatt* (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018
81. *Karasek-Wojciechowicz I.*, w: *P. Machnikowski* (red.) Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC. Tom I. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis
82. *Karol P. J.*, Affixing the Service Mark: Reconsidering the Rise of an Oxymoron, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol 31
83. *Kasprzycki D.*, Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii, w: *J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski* (red.) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018
84. *Katner W. J.*, w: *M. Saffjan* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Część ogólna, Warszawa 2012

85. *Keeling D. T.*, Intellectual Property Rights in EU Law Volume I: Free Movement and Competition Law, Oxford EC Law Library 2004
86. *Keeling D. T.*, European and UK Trade Mark Law. General Principles and Absolute Grounds of Refusal, 2024
87. *Kępiński J.*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015
88. *Kępiński M.*, Znaki towarowe (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), SC 1974, t. XXII
89. *Kępiński M.*, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWiOWI 2/1982
90. *Kępiński M., Rokicki B.*, Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (komentarz), Warszawa 1995
91. *Kępiński M.*, Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej, w: *E. Nowińska, M. du Vall* (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, PIPWI UJ 2004, nr 88
92. *Kępiński M.*, w: *A. Adamczak, A. Szewc* (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008
93. *Kępiński M.*, w: *M. Kępiński* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014
94. *Kępiński M.*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015
95. *Kępiński M., Kępiński J.*, Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436?, w: *P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz* (red.), Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017
96. *Kocot W.J.*, w: *W.J. Katner* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Umowy nienazwane, Warszawa 2023
97. *Koczanowski J.*, Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, ZNUJ PWiOWI 8/1976, Kraków 1976
98. *Koczanowski J.*, Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim, Studia Prawnicze: rozprawy i materiały 4 (2008)
99. *Kołodziejczak M.*, Zmieniająca się natura usług. Studium usług produkcyjnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2019
100. *Kopff A.*, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ PWiOWI 5/1975

101. *Kotler P.*, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Northwestern University 1999
102. *Kowalczyk-Kędzierska M.*, Nowa definicja znaku towarowego – nowelizacja polskiej ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ZNUJ PPWI 4/2019
103. *Kowalski W.*, w: *A. Adamczak, A. Szewc* (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008
104. *Kożuch M.*, Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik. Tom XVII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011
105. *Krajewski M.*, w: *M. Stec* (red.), System Prawa Handlowego. Tom 5B. Prawo umów handlowych, Warszawa 2020
106. *Kraus A., Zoll F.*, Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami, Poznań 1929
107. *Kubiak M.*, w: *A. Michalak* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016
108. *Kunz-Hallstein R.*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary, München 2023
109. *Kur A.*, w: *F.-K. Beier, G. Schricker* (red.), From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Munich 1996
110. *Kur A.*, The right to use one's own trade mark: a self-evident issue or a new concept in German, European and international trade mark law?, EIPR 16 (1996)
111. *Kur A.*, w: *A. Kur, M. Senfleben*, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017
112. *Kur A.*, w: *A. Kur, V. v. Bomhard, F. Albrecht* (red.), Markenrecht, 2. Auflage, BeckOK 2018
113. *Kur A.*, Trademark Functions in European Union Law w: *I. Calboli, J. C. Ginsburg* (red.), The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law, Cambridge 2020
114. *Kurcz B.*, w: *W. Wróbel* (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358), Warszawa 2012
115. *Landolt K.*, Die Dienstleistungsmarke. Eine rechtsvergleichende Studie anlässlich der Einführung der Dienstleistungsmarke in das schweizerische Markenschutzgesetz, Bern 1993
116. *Lange O.*, Ekonomia polityczna, t. I: Zagadnienia ogólne, Warszawa 1978

117. *Leputa D., Wróbel W., Zelek M.*, w: *M. Załucki* (red.) *Prawo własności intelektualnej – Repetytorium*, Warszawa 2010
118. *Lewison D. M.*, *Retailing*, Prentice Hall, 5th edition, New Jersey 1994
119. *Lotko M.*, *Wieloaspektowość definiowania usług*, ZNPS. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 105/2017
120. *Lubberger A.*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary* 2023
121. *Machnikowski P.*, w: *K. Osajda* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna*, Warszawa 2019
122. *Maier M. C.*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), *EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary*, München 2023
123. *Mandel K.*, *Dienstleistungen im Einzelhandel mit eigenen Waren*, GRUR Prax. 2022
124. *Mangani A.*, *An economic analysis of rise of service marks*, JIPR 11(4)/2006
125. *Marciniszyn K.*, w: *A. Michalak* (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016
126. *Marcinkowska J., Stanisławska-Kloc S.*, w: *J. Barta, R. Markiewicz* (red.), *Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO]*, Kraków 1998
127. *Marcisz P.*, w: *S. Biernat* (red.), *System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1. Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej*, Warszawa 2020
128. *Mascarenas C. E.*, *La marque de service, Propriété Industrielle* 1959, *Etudes Générales*
129. *Mathely P.*, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984
130. *Matlak A.*, *Kumulatywna ochrona znaku towarowego i utworu*, w: *R. Skubisz* (red.), *Znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2019
131. *Mazurek M.*, *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (na tle prawa wspólnotowego)*, EPS 2005, nr 11
132. *Mazurek M.*, *Podobieństwo towarów (usług) jako kryterium oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd co do pochodzenia towarów (usług) w prawie wspólnotowym*, Rz. Pat. 2/2008
133. *Mazurek M., Skubisz R.*, w: *R. Skubisz* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017
134. *Miąsik D.*, w: *A. Wróbel* (red.), *Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60)*, Kraków-Warszawa 2008

135. *Michaeli K.-J., Kettler S. H.*, Die Bewertung von Dienstleistungsmarken im Rahmen der Lizenzanalogie, GRUR 2010
136. *McCarthy J. T.*, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 5th, 2025 ed.
137. *Meffert H., Bruhn M., Hadwich K.* (red.), Dienstleistungsmarketing. Grundlagen - Konzepte - Methoden, 8. Auflage, Wiesbaden 2015
138. *Modrzejewska M.*, Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych, PUG 1985/7
139. *Modrzejewska M.*, Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaków towarowych – uwagi na tle nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej, PPH 12/2021
140. *Morawski L.*, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
141. *Morcom Ch.*, Service Marks. A Guide to the New Law, Oxford 1987
142. *Mordwilko-Osajda J.*, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2008
143. *von Mühlendahl A., Botis D., Maniatis S., Wiseman I.*, Trade Mark Law in Europe, third edition, Oxford 2016
144. *Nestoruk I. B.*, Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, ZNUJ PPWI 2/2014
145. *Nestoruk I. B.*, w: *M. Kępiński* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2014
146. *Nestoruk I. B.*, Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych, w: *J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki* (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015
147. *Niewęglowski A.*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015
148. *Nordemann A.*, w: *G.N. Hasselblatt* (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018
149. *Nordemann-Schiffel A.*, w: *R. Ingerl, Ch. Rohnke, A. Nordemann-Schiffel* (red.) Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BeckOK 2022
150. *Nordemann-Schiffel A.*, w: *R. Ingerl, Ch. Rohnke, A. Nordemann-Schiffel* (red.) Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 4. Auflage, BeckOK 2023

151. *Nowacki J.*, Analogia legis. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Łódź 1964
152. *Nowacki J.*, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 3/1964
153. *Nowińska E., du Vall M.*, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2007
154. *Oberhardt M.*, Die Handelsdienstleistungsmarke. Erfordernis, Möglichkeit und Reichweite eines Markenschutzes für den Handel, Köln 2005
155. *Ogiegło L.*, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1069, Katowice 1989
156. *Ogiegło L.*, w: *J. Rąjski* (red.) System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2018
157. *Ogiegło L.*, w: *K. Pietrzykowski* (red.) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2020
158. *Olejniczak A.*, w: *A. Kidyba* (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, Warszawa 2014
159. *Opalski T.*, Międzynarodowy system ochrony znaków towarowych i usługowych, Warszawa 1977
160. *Osiadacz J.*, Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa 2012
161. *Osterrieth S.*, w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), EU Trade Mark Regulation. Brussels Commentary, München 2023
162. *Passa J.*, Droit de la propriété industrielle. Tome 1, 2. edition, Paris 2009
163. *Patryas W.*, Przepisy o odpowiednim stosowaniu przepisów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3)
164. *Pecyna M., Zoll F.*, Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym, TPP 4/2014, s. 72
165. *Pérot-Morel M.-A.*, Les marques de service, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1970, nr 2
166. *Pérot-Morel M.-A.*, Les marques de service. Deuxième partie, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1970, nr 3-4
167. *Philips J.*, Strong trade marks and the likelihood of confusion in European law, JIPLP vol. 1 no. 6/2006
168. *Pires de Carvahlo N.*, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, London 2018
169. *Podrecki P.*, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010

170. *Podrecki P.*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020
171. *Ponikło A., Gutowski J.*, *Polskie prawo patentowe. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Komentarz z przedmową i wstępem prof. d-ra Fryderyka Zolla*, Warszawa 1935, Warszawa 1935
172. *Preiss J.*, *Die Anwendung des markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes auf Dienstleistungsmarken*, Frankfurt am Main 2000
173. *Promińska U.*, *Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie*, Łódź 1994
174. *Promińska U.*, *Ustawa o znakach towarowych: komentarz*, Wydawnictwa Prawnicze PWN; Warszawa 1998
175. *Promińska U.*, *Firma przedsiębiorcy a oznaczenia przedsiębiorstwa*, w: *A. Adamczak* (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001
176. *Promińska U.*, *Zakres przedmiotowy wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy*, w: *Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Konferencja naukowa (wybrane wystąpienia)*, Warszawa 25-26 kwietnia 2002 r.
177. *Promińska U.*, w: *U. Promińska* (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005
178. *Promińska U.*, w: *A. Adamczak, A. Szewc* (red.) *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008
179. *Promińska U.*, w: *M. Pyziak-Szafnicka* (red.), *Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz*, Warszawa 2009
180. *Promińska U.*, w: *E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall*, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2010
181. *Promińska U.*, *Znak usługowy jako samodzielna kategoria normatywna?*, w: *K. Kłafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski* (red.), *Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego*, Warszawa 2012
182. *Promińska U.*, w: *E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska*, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014
183. *Promińska U.*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, U. Promińska*, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021
184. *Pyziak-Szafnicka M.*, w: *M. Safjan* (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1. Część ogólna*, Warszawa 2012

185. *Radwański Z.*, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979
186. *Radwański Z., Zieliński M.*, w: *M. Saffan* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Część ogólna, Warszawa 2012
187. *Radwański Z., Panowicz-Lipska J.*, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2022
188. *Radwański Z., Olejniczak A., Grykiel J.*, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2022
189. *Ramírez-Montes C. J.*, Expanding European law to register 3D service marks for business decor trade dress: Part 1, IPQ 3/2018
190. *Ramírez-Montes C. J.*, Trade marking the look and feel of business environments in Europe, Colum. J. Eur. L., 25 (1)/2018-2019
191. *Raynard J., Py E., Tréfigny P.*, Droit de la propriété industrielle, LexisNexis, Paris 2016
192. *Ricketson S.*, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A commentary, Oxford 2015
193. *Roberts J. N.*, International trademark classification: a guide to the Nice Agreement, 5th edition 2017
194. *Rogoziński K.*, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
195. *Rutkowska-Sowa M.*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020
196. *Saffan M.*, w: *K. Pietrzykowski* (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449¹⁰, Warszawa 2020, Legalis
197. *Say J. B.*, Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN Warszawa 1960
198. *Schaeffer M.*, Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke in der Praxis, GRUR 2009
199. *Schechter F. I.*, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-marks, New York 1925 (przedruk New Jersey 2012)
200. *Schneider G.*, w: *G.N. Hasselblatt* (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018
201. *Schoenhard P. M.*, Why Marks Have Power Beyond the Rights Conferred: The Conflation of Trademarks and Service Marks, 87 J. Pat & Trademark Off. Soc’y 970, 2005
202. *Schreiner R.*, Die Dienstleistungsmarke: Typus, Rechtsschutz und Funktion: eine rechtstatsachliche und rechtsvergleichende Untersuchung aus Anlass der Einführung des Formalschutzes der Dienstleistungszeichen im deutschen Recht, München 1982

203. *Schricker G.*, Bearbeitungsmarken und Dienstleistungszeichen einheitlicher oder zweispuriger Schutz?, GRUR 1967
204. *Senfileben M.*, Function Theory and International Exhaustion – Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function, EIPR, Vol. 36, No. 8 (2014)
205. *Senfileben M.*, w: *A. Kur, M. Senfileben*, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017
206. *Sieńczyło-Chlabicz J.*, Wtórna zdolność odróżniająca jako przesłanka warunkująca udzielenie lub odmowę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, Zeszyty Prawnicze 4/2020
207. *Sieńczyło-Chlabicz J.*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020
208. *Sitko J. J.*, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009
209. *Sitko J.*, Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa - obrzeża prawa własności przemysłowej, PPH 4/2010
210. *Sitko J.*, w: *T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Szczotka, G. Tylec, J. Sitko* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015
211. *Sitko J.*, Klasyfikacja towarów i usług używanych w metawersum a badanie zdolności odróżniającej unijnych znaków towarowych, w: *W. J. Katner, M. Balcerzak, J. Chlebny, J. Janeta* (red.), Sensus, non verba spectamus. Księga jubileuszowa Profesor Urszuli Promińskiej, Łódź-Warszawa 2024
212. *Skrzydło-Tefelska E.*, w: *D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel* (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89), Warszawa 2012
213. *Skrzydło-Tefelska E., Żuk M.*, w: *G.N. Hasselblatt* (red.), European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, second edition, 2018
214. *Skubisz R.*, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Lublin 1988 (przedruk Lublin 2018)
215. *Skubisz R.*, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990
216. *Skubisz R.*, Prawo znaków towarowych. Komentarz, wyd. II zmienione i rozszerzone, Warszawa 1997
217. *Skubisz R.*, Funkcje znaku towarowego, w: *A. Adamczak* (red.), Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001

218. *Skubisz R.*, Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie Unii Europejskiej, w: *A. Nowicka* (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005
219. *Skubisz R.*, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: *A. Adamczak* (red.), Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Cedzyna 19-23 września 2005 r., z. 29
220. *Skubisz R.*, Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem towarowym (wybrane problemy), w: *W. Czapliński* (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006
221. *Skubisz R.*, Znaki towarowe - ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, PPH 12/2008
222. *Skubisz R., Mazurek M.*, Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, SPP 2009, nr 3
223. *Skubisz R.*, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, SPP 2010, nr 1
224. *Skubisz R., Trzebiatowski M.*, Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, SPP 2010, nr 1
225. *Skubisz R.*, Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia), BSP z. 19, 2015
226. *Skubisz R.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14A Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
227. *Skubisz R.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
228. *Skubisz R., Mazurek M.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
229. *Skubisz R., Trzebiatowski M.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
230. *Skubisz R.*, Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych w: *A. Adamczak* (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018

231. *Skubisz R.*, Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych) w: *K. Czub* (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2018
232. *Smith A.*, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
233. *Stauss B.*, Markierungspolitik bei Dienstleistungen — Die „Dienstleistungsmarke“, w: *M. Bruhn, H. Meffert* (red.) Handbuch Dienstleistungsmanagement. Von der strategischen Konzeption zur praktischen Umsetzung, Springer Fachmedien Wiesbaden 1998
234. *Stefanicki R.*, Przekształcenie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w nazwę rodzajową, Prawo Spółek 4/2002
235. *Stelmach J.*, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003
236. *Stelmach J., Brożek B.*, Metody prawnicze. Logika. Analiza. Argumentacja. Hermeneutyka, Kraków 2006,
237. *Ströbele P.*, Praktische Erfahrungen mit dem neuen Zeichenschutz für Dienstleistungsmarken, GRUR 1981
238. *Ströbele P.*, Markenschutz für Einzelhandelsdienstleistungen – Chancen und Gefahren, GRUR Int. 2008
239. *Sobol E.* (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007
240. *Sosnitza O.* w: *U. Hildebrandt, O. Sosnitza* (red.), EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary 2023
241. *Sośniak M.*, Umowy o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego, PiP 1981, z. 5
242. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, MoP 16/2002
243. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003
244. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, w: *A. Adamczak, A. Szewc* (red.) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008
245. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, PPH 10/2008
246. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ZNUJ PPWI 1/2013
247. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, Znak towarowy a prawo autorskie, w: *K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błęszyńskiemu, Warszawa 2013

248. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015
249. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
250. *Szczepanowska-Kozłowska K.*, Creation of Technical Conditions for Use or Infringement – The Meanders of the Warehouse Keeper’s Liability in Light of CJEU Judgment C-567/18 Coty Germany, IIC 3/2021
251. *Szewc A., Kępiński M.*, w: *A. Adamczak, A. Szewc* (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008
252. *Szostak R.*, Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, TPP 1/2012
253. *Szpunar A.*, Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947
254. *Szpunar A.*, w: *S. Grzybowski* (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, część 2. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wydawnictwo PAN 1976
255. *Szymańska E.*, Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1(73)/2015
256. *Tabor W., Traple E.*, Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej w świetle tekstu sztokholmskiego, ZNUJ PWiOWI, 10/1977
257. *Tarawneh J.*, A New Classification for Trademark Functions, IPQ 1(4)/2016
258. *Taubman A., Wager H., Watal J.*, A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, Cambridge 2012
259. *Tischner A.*, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008
260. *Tischner A.*, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2015
261. *Tischner A., Stasiuk K.*, Przeciętny normatywno-empiryczny konsument, czyli czego prawnik może dowiedzieć się od psychologa o zachowaniach rynkowych konsumenta i co z tą wiedzą może zrobić?, w: *M. Namysłowska* (red.), Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania, Warszawa 2022
262. *Tjong Tjin Tai E.*, Services, including services of general interest, Tilburg Law School Private Law Working Paper 3/2015
263. *Traub F.*, Die Eintragungsfähigkeit von Etablissementsbezeichnungen als Dienstleistungsmarke, GRUR 1993

264. *Trzebiatowski M.*, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007
265. *Trzebiatowski M.*, Obowiązek używania znaku towarowego, SPP 2009, nr 3
266. *Trzebiatowski M.*, Używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie non profit – glosa do wyroku ETS z 9.12.2008 r. w sprawie C-442/07 Radetzky, EPS 2009, nr 9
267. *Trzebiatowski M.*, Znak towarowy dla eksportu (importu) towarów – znak dla towarów czy dla usług?, Rzecznik Patentowy 2/2009
268. *Trzebiatowski M.*, Treść i zakres prawa z rejestracji znaku towarowego, SPP 2010, nr 1
269. *Trzebiatowski M.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
270. *Trzebiatowski M.*, Wykonanie obowiązku używania znaku towarowego w razie użycia łącznie kilku znaków (znaku złożonego) – w poszukiwaniu kryteriów oceny, w: *R. Skubisz* (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019
271. *Trzebiatowski M.*, w: *J. Sieńczyło-Chlabicz* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020
272. *Wendehorst Ch.*, Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und künftigen europäischen Recht, Archiv für die civilistische Praxis, 2/3 (2006)
273. *Wiszniewska I.*, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, PPH 12/2001
274. *Witkowska M.*, w: *A. Michalak* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016
275. *Wit vel Wilk S.*, w: *P. Kostański* (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014
276. *Wit vel Wilk S.*, w: *Ł. Żelechowski* (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Legalis 2022
277. *Włodarczyk W.*, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001
278. *Włodarczyk W.*, Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS), PiP, 11/2009
279. *Wojcieszko-Głuszko E.*, w: *J. Barta, R. Markiewicz* (red.), Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO], Kraków 1998
280. *Wojcieszko-Głuszko E.*, Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy, ZNUJ PWiOWI 2/2002
281. *Wojcieszko-Głuszko E.*, Kategorie normatywne znaków towarowych. Ochrona własności przemysłowej z. 33, UPRP, Warszawa 2013

282. *Wojcieszko-Głuszko E.*, Seria (rodzina) znaków towarowych, w: *A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc* (red.), Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Kraków 2013
283. *Wojcieszko-Głuszko E.*, w: *E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska* (red.), System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015
284. *Wojcieszko-Głuszko E.*, w: *R. Skubisz* (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017
285. *Wosiek R.*, Innowacje w usługach: nowy paradygmat w dobie obecnej rewolucji technologicznej, *Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, nr 352, 2018.
286. *Wróbel I.*, Relacje między zakresami znaczeniowymi pojęć „towar” i „usługa” na gruncie prawa Unii Europejskiej, *PPP* 1/2014
287. *Wróbel I.*, Traktatowe pojęcie usługi w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, *PiP* 9/2014
288. *du Vall M., Kostański P.*, w: *M. du Vall, E. Traple, P. Kostański, J. Ożegalska-Trybalska, P. Podrecki* (red.), Prawo patentowe, Warszawa 2017
289. *Załucki M.*, Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2012
290. *Zaradkiewicz K.*, w: *K. Pietrzykowski* (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449¹⁰, Warszawa 2020
291. *Ziemiński Z.*, Logika praktyczna, wyd. XXIII, Warszawa 2000
292. *Ziółkowski M.*, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 2015/2436, *PPH* 12/2016
293. *Ziółkowski M.*, Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego, Warszawa 2019
294. *Zoll F.*, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948
295. *Żabiński Z.*, Systematyka umownych stosunków prawnych pod względem treści, *SC* 1972, t. XIX
296. *Żelechowski Ł.*, Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000-2004, *Glosa* 3/2005
297. *Żelechowski Ł.*, Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09, *Glosa* 1/2011
298. *Żelechowski Ł.*, Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (cz. I), *PPH* 5/2015

299. *Żelechowski Ł.*, Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2019
300. *Żelechowski Ł.*, How Unitary is the EU Trade Mark? Territorial Aspects of Acquired Distinctiveness, IIC 51 (2020)
301. *Żelechowski Ł.*, w: *Ł. Żelechowski* (red.) Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Legalis 2022
302. *Żelechowski Ł.*, Prawo autorskie i prawo znaków towarowych – dwie planety: czy bardzo odmienne?, ZNUJ PPWI 2/2023
303. *Żuraw-Kurasiewicz M.*, Czy podmiot rozlewający napój do puszek narusza prawa do znaku towarowego? Głosa do wyroku TS z dnia 15 grudnia 2011 r., C-119/10, Głosa 4/2012

Wykaz orzecznictwa

1. Orzecznictwo sądów unijnych

1. wyr. ETS z 31.10.1974 r., C-16/74, *Centrafarm BV i in. przeciwko Winthorp BV*, ECLI:EU:C:1974:115
2. wyr. ETS z 23.05.1978 r., C-102/77, *Hoffman-La Roche przeciwko Centrafarm*, ECLI:EU:C:1978:108
3. wyr. ETS z 3.12.1981 r., C-1/81, *Pfizer v Eurim-Pharm*, ECLI:EU:C:1981:291
4. wyr. ETS z 24.03.1994 r., C-275/92, *H.M. Customs and Excise v Schindler*, ECLI:EU:C:1994:119
5. wyr. ETS z 27.04.1994 r., C-393/92, *Gemeente Almelo and Others v Energiebedrijf IJsselmij*, ECLI:EU:C:1994:171
6. wyr. ETS z 04.11.1997 r., C-337/95, *Parfums Christian Dior przeciwko Evora*, ECLI:EU:C:1997:517
7. wyr. ETS z 11.11.1997 r., C-251/95, *SABEL przeciwko Puma, Rudolf Dassler Sport*, ECLI:EU:C:1997:528
8. wyr. ETS z 16.07.1998 r., C-210/96, *Gut Springenheide i Tusky przeciwko Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt*, ECLI:EU:C:1998:369
9. wyr. ETS z 29.09.1998 r., C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer*, ECLI:EU:C:1998:442
10. wyr. ETS z 04.05.1999 r., spr. połącz. C-108/97 i C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, ECLI:EU:C:1999:230
11. wyr. ETS z 22.06.1999 r., C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, ECLI:EU:C:1999:323,
12. wyr. ETS z 9.09.1999 r., C-108/98, *RI.SAN.*, ECLI:EU:C:1999:400
13. wyr. ETS z 14.09.1999 r., C-375/97, *General Motors*, ECLI:EU:C:1999:408
14. wyr. ETS z 23.02.1999 r., C-63/97, *BMW*, ECLI:EU:C:1999:82
15. wyr. ETS z 04.10.2001 r., C-517/99, *Merz & Krell*, ECLI:EU:C:2001:510
16. wyr. ETS z 22.01.2002 r., C-390/99, *Canal Satélite Digital*, ECLI:EU:C:2002:34
17. wyr. ETS z 18.06.2002 r., C-299/99, *Philips*, ECLI:EU:C:2002:377
18. wyr. ETS z 12.11.2002 r., C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:651
19. wyr. ETS z 21.11.2002 r., C-23/01, *Robelco*, ECLI:EU:C:2002:706
20. wyr. ETS z 12.12.2002 r., C-273/00, *Sieckmann*, ECLI:EU:C:2002:748
21. wyr. ETS z 11.03.2003 r., C-40/01, *Ansul*, ECLI:EU:C:2003:145
22. wyr. ETS z 20.03.2003 r., C-291/00, *LTJ Diffusion*, ECLI:EU:C:2003:169

23. wyr. ETS z 08.04.2003 r., spr. pol. C-53/01 do C-55/01, *Linde i in.*, ECLI:EU:C:2003:206
24. wyr. ETS z 06.05.2003 r., C-104/01, *Libertel*, ECLI:EU:C:2003:244
25. wyr. ETS z 23.10.2003 r., C-191/01 P, *OHIM przeciwko Wrigley*, ECLI:EU:C:2003:579
26. wyr. ETS z 27.11.2003 r., C-283/01, *Shield Mark*, ECLI:EU:C:2003:641
27. post. ETS z 27.01.2004 r., C-259/02, *La Mer Technology*, ECLI:EU:C:2004:50
28. wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-218/01, *Henkel*, ECLI:EU:C:2004:88
29. wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-265/00, *Campina Melkunie*, ECLI:EU:C:2004:87
30. wyr. ETS z 12.02.2004 r., C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, ECLI:EU:C:2004:86
31. wyr. ETS z 29.04.2004 r., C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier*, ECLI:EU:C:2004:275
32. wyr. ETS z 24.06.2004 r., C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, ECLI:EU:C:2004:384
33. wyr. ETS z 16.09.2004 r., C-329/02 P, *SAT.1 v. OHIM*, ECLI:EU:C:2004:532
34. post. ETS z 05.10.2004 r., C-192/03 P, *Alcon v OHIM*, ECLI:EU:C:2004:587
35. wyr. ETS z 07.10.2004 r., C-136/02 P, *Mag Instrument v OHIM*, ECLI:EU:C:2004:592
36. wyr. ETS z 21.10.2004 r., C-64/02 P, *OHIM v Erpo Möbelwerk*, ECLI:EU:C:2004:645
37. wyr. ETS z 30.11.2004 r., C-16/03, *Peak Holding*, ECLI:EU:C:2004:759
38. wyr. ETS z 7.07.2005 r., C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECLI:EU:C:2005:425
39. wyr. ETS z 27.10.2005 r., C-41/04, *Levob Verzekeringen and OV Bank*, ECLI:EU:C:2005:649
40. wyr. ETS z 12.01.2006 r., C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke v OHIM*, ECLI:EU:C:2006:20
41. wyr. ETS z 11.05.2006 r., C-416/04 P, *Sunrider przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2006:310
42. wyr. ETS z 22.06.2006 r., C-25/05 P, *Storck przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2006:422
43. wyr. ETS z 26.10.2006 r., C-65/05, *Commission v Greece*, ECLI:EU:C:2006:673
44. wyr. ETS z 25.01.2007 r., C-321/03, *Dyson*, ECLI:EU:C:2007:51
45. wyr. ETS z 25.01.2007 r., C-48/05, *Adam Opel*, ECLI:EU:C:2007:55
46. wyr. ETS z 09.03.2007 r., C-196/06 P, *Alecansan przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2007:159
47. wyr. ETS z 11.09.2007 r., C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:497
48. wyr. ETS z 12.06.2008 r., C-533/06, *O2 Holdings ET O2 (UK)*, ECLI:EU:C:2008:339
49. wyr. ETS z 9.12.2008 r., C-442/07, *Verein Radetzky-Orden*, ECLI:EU:C:2008:696
50. wyr. ETS z 15.01.2009 r., C-495/07, *Silberquelle*, ECLI:EU:C:2009:10
51. wyr. ETS z 12.03.2009 r., C-320/07 P, *Antartica przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2009:146
52. wyr. ETS z 18.06.2009 r., C-487/07, *L'Oréal i in.*, ECLI:EU:C:2009:378
53. post. ETS z 24.09.2009 r., C-520/08 P, *HUP Usługi Polska v OHIM*, ECLI:EU:C:2009:582

54. post. TSUE z 09.12.2009 r., C-494/08 P, *Prana Haus przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2009:759
55. wyr. TSUE z 23.03.2010 r., spr. poł. od C-236/08 do C-238/08, *Google France i Google*, ECLI:EU:C:2010:159
56. wyr. TSUE z 10.03.2011 r., C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2011:139
57. wyr. TSUE z 12.07.2011 r., C-324/09, *L'Oréal i in.*, ECLI:EU:C:2011:474
58. wyr. TSUE z 22.09.2011 r., C-323/09, *Interflora i Interflora British Unit*, ECLI:EU:C:2011:604
59. wyr. TSUE z 14.07.2011 r., C-46/10, *Viking Gas*, ECLI:EU:C:2011:485
60. wyr. TSUE z 22.09.2011 r., C-482/09, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2011:605
61. post. TSUE z 7.12.2011 r., C-45/11 P, *Deutsche Bahn v OHIM*, ECLI:EU:C:2011:808
62. wyr. TSUE z 15.12.2011 r., C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, ECLI:EU:C:2011:837
63. wyr. TSUE z 19.06.2012 r., C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys*, ECLI:EU:C:2012:361
64. wyr. TSUE z 3.07.2012 r., C-128/11, *UsedSoft*, ECLI:EU:C:2012:407
65. wyr. TSUE z 25.10.2012 r., C-553/11, *Rintisch*, ECLI:EU:C:2012:671
66. wyr. TSUE z 19.12.2012 r., C-149/11, *Leno Marken*, ECLI:EU:C:2012:816
67. wyr. TSUE z 21.02.2013 r., C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale*, ECLI:EU:C:2013:91
68. wyr. TSUE z 18.04.2013 r., C-12/12, *Colloseum Holding*, ECLI:EU:C:2013:253
69. wyr. TSUE z 19.06.2014 r., spr. poł. C-217/13 i C-218/13, *Oberbank and Others*, ECLI:EU:C:2014:2012
70. wyr. TSUE z 10.07.2014 r., C-421/13, *Apple*, ECLI:EU:C:2014:2070
71. wyr. TSUE z 10.07.2014 r., C-420/13, *Netto Marken-Discount*, ECLI:EU:C:2014:2069
72. wyr. TSUE z 17.07.2014 r., C-141/13 P, *Reber przeciwko OHIM*, ECLI:EU:C:2014:2089
73. wyr. TSUE z 11.12.2014 r., C-31/14 P, *OHIM przeciwko Kessel*, ECLI:EU:C:2014:2436
74. wyr. TSUE z 22.01.2015 r., C-419/13, *Art & Allposters International*, ECLI:EU:C:2015:27
75. wyr. TSUE z 16.07.2015 r., C-379/14, *TOP Logistics and Others*, ECLI:EU:C:2015:497
76. wyr. TSUE z 8.06.2017 r., C-689/15, *W. F. Gözze Frottierweberei*, ECLI:EU:C:2017:434
77. wyr. TSUE z 11.10.2017 r., C-501/15 P, *EUIPO v. Cactus*, EU:C:2017:750
78. wyr. TSUE z 25.07.2018 r., C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, ECLI:EU:C:2018:594

79. wyr. TSUE z 25.07.2018 r., spr. poł. C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P, *Société des produits Nestlé przeciwko Mondelez UK Holdings & Services*, ECLI:EU:C:2018:596
80. wyr. TSUE z 06.09.2018 r., C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2018:673
81. post. TSUE z 6.09.2018 r., C-136/18 P, *Hansen przeciwko bet365 Group*, ECLI:EU:C:2018:686
82. wyr. TSUE z 30.01.2019 r., C-220/17, *Planta Tabak*, ECLI:EU:C:2019:76
83. wyr. TSUE z 31.01.2019 r., C-194/17 P, *Pandalis przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:80
84. wyr. TSUE z 17.10.2019 r., C-514/18 P, *Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark przeciwko Schmid*, ECLI:EU:C:2019:878
85. wyr. TSUE z 19.12.2019 r., C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond i Groep Algemene Uitgevers*, ECLI:EU:C:2019:1111
86. wyr. TSUE z 4.03.2020 r., spr. poł. od C-155/18 P do C-158/18 P, *Tulliallan Burlington v. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:151
87. wyr. TSUE z 2.04.2020 r., C-567/18, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2020:267
88. wyr. TSUE z 16.07.2020 r., C-714/18 P, *ACTC przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:573
89. wyr. TSUE z 08.10.2020 r., C-456/19, *Aktiebolaget Östgötatrafiken*, ECLI:EU:C:2020:813
90. wyr. TSUE z 20.04.2023 r., C-282/22, *Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej*, ECLI:EU:C:2023:312
91. wyr. SPI z 12.01.2000 r., T-19/99, *DKV przeciwko OHMI (COMPANYLINE)*, ECLI:EU:T:2000:4
92. wyr. SPI z 31.01.2001 r., T-135/99, *Taurus-Film przeciwko OHMI (Cine Action)*, ECLI:EU:T:2001:30
93. wyr. SPI z 9.10.2002 r., T-173/00, *KWS Saat v OHMI (Nuance d'orange)*, ECLI:EU:T:2002:243
94. wyr. SPI z 5.03.2003 r., T-237/01, *Alcon v OHMI - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, ECLI:EU:T:2003:54
95. wyr. SPI z 12.03.2003 r., T-174/01, *Goulbourn przeciwko OHMI - Redcats (Silk Cocoon)*, ECLI:EU:T:2003:68
96. wyr. SPI z 01.03.2005 r., T-169/03, *Sergio Rossi przeciwko OHMI - Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, ECLI:EU:T:2005:72
97. wyr. SPI z 21.04.2005 r., T-164/03, *Ampafrance przeciwko OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé)*, ECLI:EU:T:2005:140

98. wyr. SPI z 14.07.2005 r., T-126/03, *Reckitt Benckiser (España) przeciwko OHMI - Aladin (ALADIN)*, ECLI:EU:T:2005:288
99. wyr. SPI z 25.10.2005 r., T-379/03, *Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg)*, ECLI:EU:T:2005:373
100. wyr. SPI z 24.11.2005 r., T-135/04, *GfK AG przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej*, ECLI:EU:T:2005:419
101. wyr. SPI z 07.02.2006 r., T-202/03, *Alecansan przeciwko OHMI - CompUSA (COMP USA)*, ECLI:EU:T:2006:44
102. wyr. SPI z 23.02.2006 r., T-194/03, *Il Ponte Finanziaria przeciwko OHMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, ECLI:EU:T:2006:65
103. wyr. SPI z 16.03.2006 r., T-322/03, *Telefon & Buch v OHMI - Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, ECLI:EU:T:2006:87
104. wyr. SPI z 10.10.2006 r., T-302/03, *PTV przeciwko OHIM (map&guide)*, ECLI:EU:T:2006:296
105. wyr. SPI z 13.02.2007 r., T-256/04, *Mundipharma przeciwko OHMI - Altana Pharma (RESPICUR)*, ECLI:EU:T:2007:46
106. wyr. SPI z 15.02.2007 r., T-204/04, *Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM (HAIRTRANSFER)*, ECLI:EU:T:2007:52
107. wyr. SPI z 11.07.2007 r., T-150/04, *Mülhens przeciwko OHMI - Minoronzoni (TOSCA BLU)*, ECLI:EU:T:2007:214
108. wyr. SPI z 12.03.2008 r., T-341/06, *Compagnie générale de diététique v OHMI (GARUM)*, ECLI:EU:T:2008:70
109. wyr. SPI z 16.09.2008 r., T-47/07, *ratiofarm przeciwko OHIM (BioGeneriX)*, ECLI:UE:T:2008:377
110. wyr. SPI z 24.09.2008 r., T-248/05, *HUP Usługi Polska v OHMI - Manpower (I.T.@MANPOWER)*, ECLI:EU:T:2008:396
111. wyr. SPI z 24.09.2008 r., T-116/06, *Oakley przeciwko OHMI - Venticinque (O STORE)*, ECLI:EU:T:2008:399
112. wyr. SPI z 15.10.2008 r., T-405/05, *Powerserv Personalservice przeciwko OHMI - Manpower (MANPOWER)*, ECLI:EU:T:2008:442
113. wyr. SPI z 22.01.2009 r., T-316/07, *Commercy przeciwko OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, ECLI:EU:T:2009:14
114. wyr. SPI z 13.05.2009 r., T-183/08, *Schuhpark Fascies przeciwko OHMI - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)*, ECLI:EU:T:2009:156

115. wyr. Sądu z 16.12.2009 r., T-483/08, *Giordano Enterprises przeciwko OHMI - Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)*, ECLI:EU:T:2009:515
116. wyr. Sądu z 10.06.2010 r., T-482/08, *Atlas Transport przeciwko OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT)*, ECLI:EU:T:2010:229
117. wyr. Sądu z 22.06.2010 r., T-490/08, *CM Capital Markets przeciwko OHMI - Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance)*, ECLI:EU:T:2010:250
118. wyr. Sądu z 30.06.2010 r., T-351/08, *Matratzen Concord przeciwko OHMI - Barranco Schnitzler i Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)*, ECLI:EU:T:2010:263
119. wyr. Sądu z 5.10.2010 r., T-92/09, *Strategi Group przeciwko OHMI - RBI (STRATEGI)*, ECLI:EU:T:2010:424
120. wyr. Sądu z 27.10.2010 r., T-365/09, *Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHMI - Free (FREE)*, ECLI:EU:T:2010:455
121. wyr. Sądu z 15.12.2010 r., T-451/09, *Wind przeciwko OHMI - Sanyang Industry (Wind)*, ECLI:EU:T:2010:522
122. wyr. Sądu z 22.06.2011 r., T-76/09, *Mundipharma przeciwko OHMI - Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)*, ECLI:EU:T:2011:298
123. wyr. Sądu z 29.09.2011 r., T-150/10, *Telefónica O2 Germany przeciwko OHMI - Loopia (LOOPIA)*, ECLI:EU:T:2011:552
124. wyr. Sądu z 15.12.2011 r., T-377/09, *Mövenpick przeciwko OHIM (PASSIONATELY SWISS)*, ECLI:UE:T:2011:753
125. wyr. Sądu z 12.07.2012 r., T-361/11, *Hand Held Products przeciwko OHMI - Orange Brand Services (DOLPHIN)*, ECLI:EU:T:2012:377
126. wyr. Sądu z 15.01.2013 r., T-451/11, *Gigabyte Technology przeciwko OHMI - Haskins (Gigabyte)*, ECLI:EU:T:2013:13
127. wyr. Sądu z 4.02.2013 r., T-504/11, *Hartmann przeciwko OHMI - Protecsom (DIGNITUDE)*, ECLI:EU:T:2013:57
128. wyr. Sądu z 17.04.2013 r., T-383/10, *Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM (CONTINENTAL)*, ECLI:EU:T:2013:193
129. wyr. Sądu z 16.05.2013 r., T-80/11, *Nath Kalsi przeciwko OHMI - American Clothing Associates (RIDGE WOOD)*, ECLI:EU:T:2013:251
130. wyr. Sądu z 16.05.2013 r., T-530/10, *Reber przeciwko OHMI - Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)*, ECLI:EU:T:2013:250

131. wyr. Sądu z 16.10.2013 r., T-388/12, *Singer przeciwko OHMI - Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő (CORDIO)*, ECLI:EU:T:2013:536
132. wyr. Sądu z 21.11.2013 r., T-524/12, *Recaro przeciwko OHMI - Certino Mode (RECARO)*, ECLI:EU:T:2013:604
133. wyr. Sądu z 09.04.2014 r., T-144/12, *Comsa przeciwko OHMI - COMSA (COMSA)*, ECLI:EU:T:2014:197
134. wyr. Sądu z 15.10.2014 r., T-262/13, *Skysoft Computersysteme przeciwko OHMI - British Sky Broadcasting Group i Sky IP International (SKYSOFT)*, ECLI:EU:T:2014:884,
135. wyr. Sądu z 15.01.2015 r., T-197/13, *MEM przeciwko OHIM (MONACO)*, ECLI:EU:T:2015:16
136. wyr. Sądu z 30.01.2015 r., T-278/13, *Now Wireless przeciwko OHMI - Starbucks (HK)*, ECLI:EU:T:2015:57
137. wyr. Sądu z 25.02.2015 r., T-388/13, *Costa Crociere przeciwko OHMI - Guerlain (SAMSARA)*, ECLI:EU:T:2015:118
138. wyr. Sądu z 27.02.2015 r., T-106/14, *Universal Utility International przeciwko OHIM (Greenworld)*, ECLI:EU:T:2015:123
139. wyr. Sądu z 10.06.2015 r., T-514/13, *AgriCapital przeciwko OHMI - agri.capital (AGRI.CAPITAL)*, ECLI:EU:T:2015:372
140. wyr. Sądu z 9.09.2015 r., T-530/14, *Verein StHD v OHIM*, ECLI:EU:T:2015:603
141. wyr. Sądu z 17.09.2015 r., T-323/14, *Bankia przeciwko OHMI - Banco ActivoBank (Portugal)*, ECLI:EU:T:2015:642
142. wyr. Sądu z 24.02.2016 r. T-411/14, *Coca-Cola przeciwko OHIM (Forme d'une bouteille à contours sans cannelures)*, ECLI:EU:T:2016:94
143. wyr. Sądu z 20.07.2016 r., T-11/15, *Internet Consulting przeciwko EUIPO - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL)*, ECLI:EU:T:2016:422
144. wyr. Sądu z 27.09.2016 r., T-450/15, *Satkit Holdings przeciwko EUIPO - Advanced Mailing Solutions (luvoworld)*, ECLI:EU:T:2016:543
145. wyr. Sądu z 30.09.2016 r., T-355/15, *Astex Pharmaceuticals (ASTEX)*, ECLI:EU:T:2016:591
146. wyr. Sądu z 9.11.2016 r., T-290/15, *Smarter Travel Media przeciwko EUIPO (SMARTER TRAVEL)*, ECLI:EU:T:2016:651
147. wyr. Sądu z 17.11.2016 r., T-315/15, *Vince przeciwko EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)*, ECLI:EU:T:2016:667

148. wyr. Sądu z 21.06.2017 r., T-699/15, *City Train przeciwko EUIPO (CityTrain)*, ECLI:EU:T:2017:409
149. wyr. Sądu z 17.07.2017 r., T-194/16, *Klassisk investment przeciwko EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)*, ECLI:EU:T:2017:498
150. wyr. Sądu z 20.09.2017 r., T-402/16, *Berliner Stadtwerke przeciwko EUIPO (berlinGas)*, ECLI:UE:T:2017:655
151. wyr. Sądu z 21.09.2017 r., T-789/16, *InvoiceAuction B2B przeciwko EUIPO (INVOICE AUCTION)*, ECLI:EU:T:2017:638
152. wyr. Sądu z 14.12.2017 r., T-304/16, *bet365 Group przeciwko EUIPO - Hansen (BET 365)*, ECLI:EU:T:2017:912
153. wyr. Sądu z 14.12.2017 r., T-280/16, *GeoClimaDesign przeciwko EUIPO - GEO (GEO)*, ECLI:EU:T:2017:913
154. wyr. Sądu z 21.12.2017 r., T-856/16, *Rare Hospitality International przeciwko EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)*, ECLI:EU:T:2017:412
155. wyr. Sądu z 6.06.2018 r., T-264/17, *Uponor Innovation przeciwko EUIPO - Swep International (SMATRIX)*, ECLI:EU:T:2018:329
156. wyr. Sądu z 14.06.2018 r., T-165/17, *Emcur przeciwko EUIPO - Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)*, ECLI:EU:T:2018:346
157. wyr. Sądu z 20.11.2018 r., T-790/17, *St. Andrews Links przeciwko EUIPO (ST ANDREWS)*, ECLI:EU:T:2018:811
158. wyr. Sądu z 14.12.2018 r., T-801/17, *Dermatest przeciwko EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)*, ECLI:EU:T:2018:970
159. wyr. Sądu z 12.07.2019 r., T-412/18, *mobile.de przeciwko EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)*, ECLI:EU:T:2019:516
160. wyr. Sądu z 12.12.2019 r., C-783/18 P, *EUIPO przeciwko Wajos*, ECLI:EU:C:2019:1073
161. wyr. Sądu z 30.01.2020 r., T-598/18, *Grupo Textil Brownie przeciwko EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)*, ECLI:EU:T:2020:22
162. wyr. Sądu z 12.03.2020 r., T-321/19, *Maternus przeciwko EUIPO - adp Gauselmann (Jokers WILD Casino)*, ECLI:EU:T:2020:101
163. wyr. Sądu z 8.12.2021 r., T-593/19, *Cypr przeciwko EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)*, ECLI:EU:T:2021:865
164. wyr. Sądu z 19.06.2024 r., T-304/23, *Coinbase v EUIPO (Représentation d'un cercle interrompu)*, ECLI:EU:T:2024:401

165. opinia rz. g. F. Jacobsa z 2.04.1998 r., C-63/97, *BMW*, ECLI:EU:C:1998:160
166. opinia rz. g. R.-J. Colomera z 6.11.2001 r., C-273/00, *Sieckmann*, ECLI:EU:C:2001:594
167. opinia rz. g. R.-J. Colomera z 2.07.2002 r., C-40/01, *Ansul*, ECLI:EU:C:2002:412
168. opinia rz.g. R.-J. Colomera z 13.06.2002 r., C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:373
169. opinia rz.g. P. Légera z 13.01.2005 r., C-418/02, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG*, ECLI:EU:C:2005:12
170. opinia rz.g. P. Légera z 14.09.2006 r., C-111/05, *Aktiebolaget NN*, ECLI:EU:C:2006:575
171. opinia rz.g. P. Légera z 14.09.2006 r., C-321/03, *Dyson*, ECLI:EU:C:2006:558
172. opinia rz. g. E. Sharpston z 18.01.2007 r., C-17/06, *Céline*, ECLI:EU:C:2007:39
173. opinia rz.g. J. Kokott z 7.04.2011 r., C-46/10, *Viking Gas*, ECLI:EU:C:2011:222
174. opinia rz. g. J. Kokott z 14.04.2011 r., C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, ECLI:EU:C:2011:258
175. opinia rz.g. P. Mengozziego z 15.11.2012 r., C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale*, ECLI:EU:C:2012:722
176. opinia rz.g. P.C. Villalóna z 18.04.2013 r., C-611/11, *Martin Y Paz Diffusion*, ECLI:EU:C:2013:252
177. opinia rz. g. M. Szpunara z 14.05.2014 r., C-205/13, *Hauck*, ECLI:EU:C:2014:322
178. opinia rz.g. M. Watheleta z 11.01.2018 r., C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2018:3

2. Orzecznictwo EUIPO (OHIM)

1. dec. 2. Izby Odwoławczej OHIM z 11.02.1999 r., R 156/1998-2
2. dec. 2. Izby Odwoławczej OHIM z 17.12.1999 r., R 46/1998-2.
3. dec. 2. Izby Odwoławczej OHIM z 2.12.2002 r., R 970/2000-2
4. dec. 4. Izby Odwoławczej OHIM z 07.07.2004 r., R 1/2003-4
5. dec. 4. Izby Odwoławczej OHIM z 16.12.2010 r., R 1113/2009-4
6. dec. 1. Izby Odwoławczej OHIM z 24.11.2011 r., R 696/2011-1
7. dec. 4. Izby Odwoławczej OHIM z 5.05.2014 r., R 1960/2013-4
8. dec. 1. Izby Odwoławczej EUIPO z 29.03.2016 r., R 1135/2015-1
9. dec. 5. Izby Odwoławczej EUIPO z 08.06.2018 r., R 2661/2017-5
10. dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 18.12.2018 r., R 1730/2018-4

11. dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 22.02.2024 r., R 1647/2023-4
12. dec. 4. Izby Odwoławczej EUIPO z 19.12.2024 r., R 378/2024-4

3. Orzecznictwo UPRP

1. orz. Wydziału Odwoławczego UPRP z 2.12.1937 r., nr odw. 2267/37
2. dec. UPRP z 04.06.2013 r., Z – 394182
3. dec. UPRP z 12.02.2014 r., Z-406570
4. dec. UPRP z 25.11.2016 r., III Sp.502.2015, LEX nr 3768439

4. Orzecznictwo sądów powszechnych

1. wyr. SN z 03.11.2000 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 63.
2. wyr. SN z 01.01.2001 r., I CKN 1128/98, Legalis nr 49621
3. wyr. SN z 17.02.2005 r., I CK 626/04, Legalis nr 71708
4. wyr. SN z 12.10.2005 r., III CK 160/05, Legalis nr 72857
5. wyr. SN z 07.10.2008 r., III CSK 192/08, Legalis nr 118209
6. wyr. SO w Warszawie z 22.02.2007 r., XXII GWz 8/06

5. Orzecznictwo sądów administracyjnych

1. wyr. NSA z 5.04.2006 r., II GSK 16/06, LEX nr 202413
2. wyr. NSA z 12.03.2009 r., II GSK 762/08, Legalis nr 221067
3. wyr. NSA z 16.04.2009 r., II GSK 708/08, Legalis nr 1249239
4. wyr. NSA z 31.08.2010 r., II GSK 626/09, Legalis nr 311038
5. wyr. NSA z 08.11.2011 r., II GSK 1033/10, Legalis nr 401556
6. wyr. NSA z 31.02.2012 r., II GSK 1502/10, Legalis nr 531031
7. wyr. NSA z 22.02.2013 r., II GSK 1216/19, Legalis nr 3001214
8. wyr. NSA z 11.12.2013 r., II GSK 1406/12, Legalis nr 745609
9. wyr. NSA z 4.07.2014 r., II GSK 715/13, Legalis nr 1043452
10. wyr. NSA z 25.02.2015 r., II GSK 117/14, Legalis nr 1217998
11. wyr. NSA z 14.06.2016 r., II GSK 147/15, Legalis nr 1509628
12. wyr. NSA z 5.07.2016 r., II GSK 198/15, Legalis nr 1486373
13. wyr. NSA z 12.03.2019 r., II GSK 382/17, Legalis nr 1940305

14. wyr. NSA z 13.12.2022 r., II GSK 1126/19, Legalis nr 2858562
15. wyr. WSA w Warszawie z 01.02.2005 r., VI SA/Wa 588/04, Legalis nr 74758
16. wyr. WSA w Warszawie z 07.02.2006 r., IV SA/Wa 1749/05, Legalis nr 272702
17. wyr. WSA w Warszawie z 21.03.2006 r., VI SA/Wa 1653/05, Legalis nr 272567
18. wyr. WSA w Warszawie z 14.11.2006 r., VI SA/Wa 1705/06, LEX nr 299601
19. wyr. WSA w Warszawie z 23.03.2007 r., VI SA/Wa 2184/06, Legalis nr 281449
20. wyr. WSA w Warszawie z 16.10.2007 r., VI SA/Wa 965/07, Legalis nr 265800
21. wyr. WSA w Warszawie z 30.04.2008 r., VI SA/Wa 262/08, Legalis nr 164825
22. wyr. WSA w Warszawie z 03.09.2008 r., VI SA/Wa 491/08, Legalis nr 158428
23. wyr. WSA w Warszawie z 12.11.2008 r., VI SA/Wa 1486/08, Legalis nr 128395
24. wyr. WSA w Warszawie z 27.02.2009 r., VI SA/Wa 2219/08, Legalis nr 176909
25. wyr. WSA w Warszawie z 27.01.2010 r., VI SA/Wa 1969/09, Legalis nr 220317
26. wyr. WSA w Warszawie z 06.11.2012 r., VI SA/Wa 1204/12, Legalis nr 818706
27. wyr. WSA w Warszawie z 11.12.2012 r., VI SA/Wa 1732/12, Legalis nr 811431
28. wyr. WSA w Warszawie z 23.04.2013 r., VI SA/Wa 1526/12, Legalis nr 781997
29. wyr. WSA w Warszawie z 14.05.2014 r., VI SA/Wa 2938/13, Legalis nr 1065487
30. wyr. WSA w Warszawie z 18.01.2016 r., VI SA/Wa 1857/15, Legalis nr 1454183
31. wyr. WSA w Warszawie z 29.02.2016 r., VI SA/Wa 2048/15, Legalis nr 1470999
32. wyr. WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, Legalis nr 1901311
33. wyr. WSA w Warszawie z 06.04.2017 r., VI SA/Wa 1610/16, Legalis nr 1603292
34. wyr. WSA w Warszawie z 06.04.2017 r., VI SA/Wa 1611/16, Legalis nr 1603291
35. wyr. WSA w Warszawie z 15.03.2019 r., VI SA/Wa 2114/18, Legalis nr 1940199
36. wyr. WSA w Warszawie z 25.09.2019 r., VI SA/Wa 3079/15, Legalis nr 2247517
37. wyr. WSA w Warszawie z 25.09.2020 r., VI SA/Wa 1224/18, Legalis nr 1975474
38. wyr. WSA w Warszawie z 03.02.2022 r., VI SA/Wa 2550/21, Legalis nr 2781143
39. wyr. NSA w Warszawie z 10.01.2002 r., II SA 3390/01, Legalis nr 54602

6. Inne orzecznictwo

1. dec. USPTO z 13.04.1953 r., the Procter & Gamble Company, 97 USPQ 78, 1953, WL 4960
2. dec. TTAB z 4.01.1963 r., JOHN BREUNER COMPANY, 136 U.S.P.Q. 94, 1963 WL 7789
3. wyr. CCPA z 19.04.1973 r., Universal Oil Products Co., 476 F.2d 653, CCPA 1973

4. wyr. CCPA z 27.04.1979 r., American Intern. Reinsurance Co. v. Airco, 570 F.2d 941, CCPA 1978
5. dec. TTAB z 30.12.1980 r., Otis Engineering Corp., 217 USPQ 278, 1982 WL 51981.
6. wyr. CAFC z 14.02.1985 r., Canadian Pacific Limited, 754 F.2d 992
7. wyr. CAFC z 24.12.1987 r., Dr Pepper Company, 836 F.2d 508
8. wyr. CAFC z 3.08.2012 r., Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376, 1382, 103 U.S.P.Q.2d 1672
9. wyr. CAFC z 2016 r., Jobdiva, Inc., 843 F.3d 936, 942, 121 U.S.P.Q.2d 1122, 1126
10. wyr. BPatG z 06.09.2017 r., 28 W (pat) 514/17 – Konrad/Conrad